

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství
v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

Grounds for refusal of Community trade mark applications
in decisions of the Court of Justice of the European Union

Konzultant: Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.

Zpracovatel: Mgr. Ing. Michaela Vondráková

Červen 2012

Prohlašuji, že jsem rigorózní práci „*Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie*“ zpracovala samostatně. Všechny použité prameny a literaturu jsem řádně citovala. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Kutné Hoře dne _____

Mgr. Ing. Michaela Vondráková

Poděkování

Tímto bych chtěla poděkovat mému konzultantovi, Doc. JUDr. Pavlovi Svobodovi, Ph.D., D.E.A., za jeho cenné rady a připomínky, které mi poskytl při zpracování této práce.

OBSAH

ÚVOD.....	5
1. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ.....	8
1.1. DEFINICE OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY	10
1.2. POPIS REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY A OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ.....	11
1.3. VLIV JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA EU NA ROZHODOVACÍ PRAXI ČESKÝCH SOUDŮ.....	15
1.4. STATISTICKÉ ÚDAJE.....	16
2. ABSOLUTNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY.....	18
2.1. OBECNĚ O ABSOLUTNÍCH DŮVODECH ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY	18
2.2. ABSOLUTNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA EU.....	19
2.2.1. <i>Označení nesplňující definici ochranné známky</i>	19
2.2.1.1. Zvukové ochranné známky	25
2.2.1.2. Čichové ochranné známky	37
2.2.1.3. Barva sama o sobě.....	45
2.2.2. <i>Ochranné známky, jež postrádají rozlišovací způsobilost</i>	60
2.2.2.1. Jednotlivá písmena a znaky.....	67
2.2.2.2. Příjmení jako ochranná známka	69
2.2.2.3. Slogan jako ochranná známka.....	71
2.2.2.4. Trojrozměrná označení	74
2.2.3. <i>Popisná označení</i>	84
2.2.4. <i>Ostatní absolutní důvody</i>	95
2.2.4.1. Označení, které je tvořeno výlučně tvarem výrobku nezbytným pro dosažení tech. výsledku.....	95
2.2.4.2. Označení, která odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.....	100
2.2.4.3. Označení, k nimž nedaly příslušné úřady souhlas.....	101
3. RELATIVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY.....	108
3.1. RELATIVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY	108
3.1.1. <i>Totožnost ochranných známek</i>	108
3.1.2. <i>Zaměnitelnost ochranných známek</i>	110
3.1.3. <i>Dobrá pověst dřívější ochranné známky</i>	116
3.1.4. <i>Nezapsaná označení a jiná označení užívaná v obchodním styku</i>	117
3.1.5. <i>Postup Soudního dvora Evropské unie při posuzování zaměnitelnosti</i>	118
3.1.6. <i>Praxe českého ÚPV při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek</i>	122
3.1.7. <i>Americká praxe posuzování zaměnitelnosti</i>	126
3.2. ZAMĚNITELNOST V ROZHODNUTÍCH SOUDNÍHO DVORA EU.....	127
3.2.1. <i>Podobnost označení</i>	127
3.2.1.1. Významová podobnost označení	127
3.2.1.2. Vizuální podobnost označení	139
3.2.1.3. Zvuková podobnost označení.....	149
3.2.2. <i>Podobnost výrobků nebo služeb</i>	155
ZÁVĚR.....	163
SEZNAM ZKRATEK.....	167
POUŽITÁ LITERATURA	168

Úvod

Přístupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 začaly na našem území platit právní předpisy, kterými byla zavedena ochrana některých předmětů průmyslového vlastnictví jednotně a nedílně na celém území Evropské unie. Patří mezi ně i ochranná známka Společenství, která je upravena Nařízením Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství ze dne 26. února 2009 (jedná se o kodifikované znění Nařízení Rady č. 40/94 z 20. prosince 1993, dále v textu jen „Nařízení“).

Tématem mé diplomové práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy byla „*Zaměnitelnost komunitárních ochranných známek v judikatuře Evropského soudního dvora*“. Tato problematika mne velmi zaujala a nabízelo se tak doplnit relativní důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky o druhou část, totiž o absolutní důvody. Tato práce tak představuje uceleně zpracovanou tematiku týkající se nejčastějších důvodů, které v praxi vedou k zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství, kterými se zabýval Soudní dvůr Evropské unie (tedy Tribunál a Soudní dvůr).

Po přistoupení České republiky do Evropské unie se stala na území České republiky účinnou i První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS, dále v textu jen „Směrnice“, její kodifikované znění bylo vyhlášeno dne 22. října 2008 pod č. 2008/95/EC). Znění článků pojednávajících o absolutních a relativních důvodech zamítnutí přihlášky ochranné známky je v podstatě totožné s články pojednávajícími o tomtéž uvedenými v Nařízení. Ve své práci jsem zkoumala obě větve unijní známkoprávní judikatury, a to jak žaloby podané k Tribunálu (dříve „Soud prvního stupně“) směřující proti rozhodnutí OHIM (potažmo rozhodnutí Soudního dvora o kasačním opravném prostředku) na základě Nařízení, tak projednání předběžných otázek¹, které vznesou národní soudy během řízení jimi vedenými k Soudnímu dvoru na základě Směrnice.²

¹ Rozsudky Soudního dvora vydané v řízení o předběžné otázce k výkladu ustanovení Směrnice

² Nejedná se sice o ochrannou známku Společenství, ale o národní ochranné známky, nicméně argumentace Soudu je platná i pro ochranné známky Společenství.

S ohledem na zásadu nepřímého účinku práva EU je nutné vykládat ustanovení Směrnice, Nařízení i českého zákona o ochranných známkách jednotně. Je tedy nutné, aby české soudy při výkladu české legislativy přihlížely k judikatuře Soudního dvora EU. Judikatura Soudu má tak zásadní přímý vliv na výklad českých právních předpisů.

Celou práci jsem rozdělila do tří částí. V první jsem ve stručnosti pojednala o základních principech ochranné známky Společenství včetně popisu registrace ochranné známky a opravných prostředků. Pro úplnost jsem uvedla i vliv judikatury Soudního dvora EU na rozhodovací praxi českých soudů a statistická data týkající se ochranné známky Společenství.

Ve druhé části jsem pojednala obecně o absolutních důvodech zamítnutí přihlášky a rozebrala jsem sedmnáct případů v následujících kapitolách: označení nesplňující definici ochranné známky (v rozčlenění na zvuková označení, čichová označení, barva sama o sobě), ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost (v rozčlenění na jednotlivá písmena a znaky, příjmení jako ochranná známka, slogan jako ochranná známka, trojrozměrná označení), popisná označení a ostatní absolutní důvody. Do každé kapitoly jsem se snažila vybrat ta nejvýznamnější rozhodnutí týkající se daného tématu a u některých rozhodnutí jsem zmínila i praxi českého Úřadu průmyslového vlastnictví.

Třetí část je rozdělena na dvě podkapitoly, první z nich pojednává ve stručnosti jednotlivě o každém ze čtyř relativních důvodů zamítnutí přihlášky. Pro srovnání jsem připojila i výkladovou praxi českého Úřadu průmyslového vlastnictví a specifickou americkou praxi posuzování zaměnitelnosti, jíž je multifaktoriální test.

Analyzovala jsem deset judikátů Tribunálu a Soudního dvora, a to v následujících kapitolách: posuzování podobnosti označení (v rozčlenění rozhodnutí dle významové podobnosti, vizuální podobnosti a zvukové podobnosti) a posuzování podobnosti výrobků a služeb. Vybrala jsem dvě nejdůležitější rozhodnutí této problematiky, jimiž jsou případ „*Sabel*“, který se týká určování podobnosti ochranných známek a případ „*Canon*“, ve kterém Soudní dvůr stanovil kritéria pro posuzování podobnosti výrobků nebo služeb. Doplnila jsem je rozhodnutími Tribunálu, a to rozhodnutími „*Happy dog*“, „*Fifties*“, „*Castillo*“, „*Diesel*“, „*Hubert*“ a „*Mystery*“ a rozsudky Soudního dvora

„Lloyd“ a „Adidas“. Průběžně jsem odkazovala i na jiná rozhodnutí, ve kterých soud rozhodl podobně.

Každou kapitolu jsem rozčlenila na dvě části, a to „Podstata a průběh sporu“ a „Nálezy soudu“.

V rozborech jednotlivých případů jsem se snažila u každého rozhodnutí zdůraznit novou myšlenku, kterou rozhodnutí přineslo. Soud se však velmi často ve svých výrocích opakoval a odkazoval na myšlenky již vyslovené. Pokud Soud opakoval rozhodovací principy nebo odkazoval na názory již vyslovené v minulých případech, znovu jsem je neuváděla. Také jsem u většiny případů neuváděla časové údaje dílčích rozhodnutí a otázky netýkající se daného tématu (procesní otázky apod.).

Pokud jsem však přece jen opakovala některé rozhodovací principy Soudu, je to dáno jejich zásadním významem pro danou problematiku.

Při zpracování této práce jsem prozkoumala mnoho desítek rozhodnutí Soudního dvora EU a ta rozhodnutí, která jsou předkládána, jsou buď nejvýznamnějšími týkající se daného tématu, či v nich Soud poprvé vyslovil své premisy anebo jsou z mého pohledu nejzajímavější.

1. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ

Institut ochranné známky (resp. jakýsi předchůdce ochranné známky) je znám už několik tisíc let. První označení chránící hospodářské zvířectvo známé z jeskynních kreseb Stone Age vyznačovaly, že dobytek je v osobním vlastnictví a chránily jej tak proti krádeži. Označování výrobků obrazovým prvkem k prokázání jejich původu a kvality se ve starověku rozšiřovalo tak, jak vzrůstal význam obchodu a výrobky se stávaly sofistikovanějšími. Některé známky používané cechovními spolky ve středověku (jako například punc pro označení ryzosti zlata) se dosud používají, přestože cechy už dávno zanikly.

Postupem času se známky vyvinuly v dnešní systém ochranných známek. Za nejstarší zákon o ochranných známkách je považován *Pekařský známkový zákon*, uzákoněný parlamentem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v roce 1266, podle kterého musel každý pekař označit jím upečený chléb svoji značkou. Obchodní známky (osobní známky používané obchodníky od 13. do 16. století) jsou považované za předchůdce dnešních ochranných známek, jelikož, podobně jako ty dnešní známky, nesly jméno obchodníka a sloužily jako záruka, že zboží má očekávanou kvalitu.³

Ochranné známky se staly součástí světa obchodu. Přitahují pozornost nakupujících, lákají ke koupi a v neposlední řadě slouží jako vodítko k výběru kvalitního výrobku. Ochranná známka je hlavní součástí obchodní značky⁴ a silná obchodní značka je dnes považována za klíčový faktor k úspěchu v obchodě. Hodnota ochranné známky často převyšuje hodnotu hmotných aktiv podniku; vezměme si příklad Coca-Coly, jejíž hmotná aktiva jsou odhadována na 20 miliard dolarů, přičemž hodnota obchodní značky Coca-Cola je odhadována na 70 miliard dolarů.⁵ Licencování ochranných známek představuje často také významný zdroj příjmů společnosti.⁶

Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu

³ Trademarks Past and Present, WIPO Magazine, March 2005

⁴ Ochranná známka je užší pojem, je to právem chráněná část obchodní značky, přičemž pod pojmem obchodní značka jsou zahrnuty i další atributy, jako například goodwill podniku, ale i jméno a obal výrobku apod., více viz Yelnik Alexandra: Commercial value of trade marks: do current laws provide brands sufficient protection from infringement? European Intellectual Property Review, 2010, 32(5)

⁵ Roenning Debbie, Making a mark in global markets, WIPO Magazine, April 2011

⁶ Více viz Jewell Cathy: Trademarks: Valuable assets in a changing world, WIPO Magazine, July 2009

umožní bez nebezpečí záměny odlišit tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiného původu⁷. Jde o *funkci identifikační*, neboli ochranná známka plní funkci označení původu výrobku. Neznamená to ovšem, že známka označuje přesný původ výrobku. Známkou umožňuje spotřebiteli spojit si výrobek s určitým podnikem.

Další funkcí ochranné známky je *funkce orientační a funkce záruky kvality*.⁸ Pomáhají spotřebiteli orientovat se na trhu a dávají spotřebiteli záruku, že výrobek, který si koupí, bude mít očekávanou kvalitu.

Dále se ochranným známkám přiznává *funkce podpory kvality výrobků a služeb*. Totiž jen za předpokladu, že spotřebitel je schopen rozlišit původ výrobku, je výrobce motivován k udržení nebo zlepšení kvality výrobků. Výrobci a dodavatelé se snaží zachovat si dobrou pověst.

V neposlední řadě má ochranná známka rovněž *funkci propagační (reklamní), funkci podpory prodeje a sugestivní funkci*. Známkou má tak za úkol přesvědčit spotřebitele a ovlivnit jeho spotřební chování.

Vymezení funkcí ochranné známky není pouze teoretickým problémem, z judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že majitel ochranné známky nemůže zabránit používání označení, pokud toto používání nezpůsobuje újmu žádné z funkcí této ochranné známky.⁹

V poslední době se objevuje nový fenomén, a to ochranné známky vztahující se k jednotlivým zemím, regionům nebo městům. Tyto známky slouží zejména k propagaci turistického ruchu v dané lokalitě či k použití na výrobky určené pro export. Svoji známku tak mají Bulharsko, Švýcarsko, Benátky, New York a další¹⁰.

V literatuře se setkáváme se dvěma názorovými proudy na hlavní funkci ochranné známky. Jeden se přiklání k názoru, že funkcí ochranné známky je zejména funkce

⁷ viz např. Rozsudek Soudního dvora C-102/77 ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche & Co. AG vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, odst. 7

⁸ Rosler Hannes, The rationale for European trade mark protection, European Intellectual Property Review, 2007, 29(3)

⁹ více viz Husovec, Martin, Výklad článku 5(1) a 5(2) známkové směrnice v judikatuře soudního dvora EÚ, Průmyslové vlastnictví, 2011, č. 1, str. 19-28, ISSN 0862-8762

¹⁰ Trademarks in the News: Pride of Place, WIPO Magazine, March 2005

orientační. Druzí tvrdí, že primární funkcí ochranné známky je nejen funkce orientační, ale i reklamní funkce. Co je pro oba směry společné, je to, že nahlížíjí ochrannou známku z pohledu jejího vlastníka, a nikoliv z pohledu spotřebitelů (tedy s ohledem na veřejný zájem, kdy za hlavní funkci ochranné známky je považována funkce záruky kvality výrobků a služeb). Na případech z poslední doby lze vysledovat tendenci Soudu k odklonu od ochrany veřejného zájmu.¹¹

V následující kapitole stručně objasním základní principy ochranné známky Společenství a proces jejího přihlášení, aby čtenář pochopil v souvislosti druhou a třetí část mé rigorózní práce, tj. rozbor jednotlivých rozhodnutí Soudního dvora EU.

1.1. Definice ochranné známky Společenství a její základní principy

Nadnárodní snahy sjednotit známkové právo v Evropě se datují již od šedesátých let minulého století. Tehdy zahájila Evropská komise práce na vytvoření komunitární ochranné známky; známky, která by poskytovala současnou ochranu ve všech členských státech současně. V roce 1973 byla vytvořena pracovní skupina a v roce 1976 bylo vyhotoveno memorandum, které se stalo základem pro nařízení o ochranné známce Společenství. Nařízení bylo podepsáno 20. prosince 1993 jako Nařízení Rady ES č. 40/1994 o ochranné známce Společenství a vstoupilo v platnost 15. 3. 1994.¹² Od 1. ledna 1996 bylo možno podávat přihlášky. Nařízení bylo několikrát novelizováno a dne 26. února 2009 bylo vyhlášeno kodifikované znění Nařízení pod č. 207/2009.

Podstatou ochranné známky Společenství je skutečnost, že na základě jedné přihlášky a jednoho řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“ nebo „Úřad“) ve španělském Alicante je možné získat zápis ochranné známky, jejíž účinky pokrývají celé území Evropské unie. Systém ochranné známky Společenství funguje paralelně s národními systémy ochranných známek jednotlivých členských států. Ochranná známka Společenství má tedy účinky na celém území Evropské unie, neruší však ochranné známky vnitrostátní, ale existuje vedle nich.

¹¹ více viz Davis Jennifer, To protect or serve? European trade mark law and the decline of the public interest, European Intellectual Property Review, 2003, 25(4)

¹² Kopecká Světlana: Ochranná známka společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002, ISBN 80-7282-024-9

Ochranná známka má jednotnou povahu, což znamená, že má stejné účinky v celé Evropské unii; může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání zakázáno pouze pro území celé Evropské unie.¹³ Výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropské unie.

Ochrannou známku Společenství definuje článek 4 Nařízení následovně:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“¹⁴

Nejčastějším typem ochranné známky je ochranná známka slovní, obrazová, trojrozměrné označení nebo jejich kombinace. Jak popisují dále, stále častěji se objevují netradiční typy ochranných známek, jako například ochranné známky tvořené barvou per se, známka zvuková apod.

Majitelem ochranné známky Společenství může být každá fyzická či právnická osoba, včetně veřejnoprávních subjektů.¹⁵

1.2. Popis registrace ochranné známky a opravných prostředků

Příhlášku ochranné známky Společenství lze podat u OHIM v některém z úředních jazyků Evropské unie, a to osobně, poštou, faxem nebo elektronicky nebo u úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Takto podaná přihláška je podána se stejnými účinky jako přihláška podaná u OHIM. Dnem podání přihlášky je den, kdy přihlašovatel předložil Úřadu všechny požadované dokumenty. Výrobky a služby, pro které se podává přihláška, je nutno zařadit podle obecného třídění uvedeného v čl. 1 Niceské dohody o mezinárodním

¹³ Tento princip s sebou nese i jistou nevýhodu, totiž že zápis ochranné známky Společenství umožňuje ochranu známky v oblasti celé Evropské unie, i přesto, že známka je využívána třeba jen v jedné zemi, což blokuje možnost užití jiných podobných známek v ostatních státech Evropské unie. Více viz Špindler Karel, Mgr., Ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví, 3-4/1999, str. 54-59, ISSN 0862-8726

¹⁴ Totožná definice ochranné známky je uvedena v článku 2 Směrnice

¹⁵ Nařízením Rady č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 byla zrušena podmínka, aby majitel ochranné známky musel mít bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území Společenství nebo na území smluvní strany Pařížské úmluvy či signatáře Dohody TRIPS

třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek¹⁶. Pro účely námitkového, zrušovacího řízení nebo řízení o neplatnosti uvede přihlašovatel jeden z pěti úředních jazyků OHIM.

Po podání přihlášky Úřad zkoumá, zda jsou splněny náležitosti podání, tj. zda přihláška obsahuje podmínky pro přiznání data podání, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené prováděcím předpisem, a zda byly ve lhůtě zaplacený případné poplatky za třídy¹⁷. Pokud nejsou splněny stanovené náležitosti, Úřad vyzve přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Pokud přihlašovatel nedostatky neodstraní, Úřad přihlášku buď zamítne nebo neprojedná nebo se přihláška považuje za vzatou zpět. Dále OHIM zkoumá, zda nejsou dány absolutní důvody zamítnutí přihlášky, přihláška se poté zamítne buď v celém rozsahu nebo pouze pro některé z přihlašovaných výrobků nebo služeb.

Po provedení průzkumu Úřad vyhotoví rešeršní zprávu, v níž uvede starší ochranné známky Společenství nebo starší přihlášky ochranných známek Společenství, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, která má být zapsána. Kopii přihlášky předá OHIM úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které oznámily Úřadu své rozhodnutí provádět rešerše přihlášek ve svém vlastním známkovém rejstříku. Tyto úřady předají OHIM ve lhůtě 3 měsíců rešeršní zprávu. OHIM předá přihlašovatelůvi neprodleně rešeršní zprávu a národní rešeršní zprávy. Ve lhůtě jednoho měsíce od odeslání rešeršních zpráv přihlašovatelůvi se přihláška zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství. Po zveřejnění přihlášky informuje OHIM majitele starších ochranných známek Společenství nebo starších přihlášek ochranných známek Společenství uvedených v rešeršní zprávě.

Úřad může zamítnout přihlášku vzhledem k relativním důvodům zamítnutí přihlášky pouze na základě námitek podaných třetími osobami. Právo podat **námítky** mají

¹⁶ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15.6.1957, vyhláška č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

¹⁷ Jednorázový poplatek za registraci jedné známky je 900 € při elektronickém podání přihlášky, 1 050 € při papírovém podání přihlášky, za každou další třídu výrobků a služeb přesahující tři třídy je poplatek 150 €, za obnovu známky 1 500 €

majitelé starších ochranných známek nebo označení, jestliže je dán některý z relativních důvodů zamítnutí uvedený v článku 8 Nařízení.

Námitky lze podat v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Námitky se podávají u OHIM, nelze je podat u Úřadů jednotlivých států. Námitky se podávají písemně a musí být odůvodněny. Podmínkou projednání námitek je i zaplacení poplatku. Majitel starší ochranné známky musí současně podat důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky byla starší ochranná známka skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto datu starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu pěti let. V opačném případě se námitky zamítnou. Pokud to úřad považuje za účelné, vyzve účastníky, aby se dohodli. Námitkové řízení skončí zamítnutím námitek nebo zamítnutím přihlášky. Přihláška může být zamítnuta i pro část výrobků nebo služeb, pro které byla podána. Rozhodnutí týkající se námitek vydává námitkové oddělení, které je tvořeno třemi členy, z nichž jeden je právník.¹⁸

Pokud přihláška vyhovuje všem požadavkům a pokud nebyly podány námitky nebo byly zamítnuty, zapíše se známka po zaplacení poplatku do rejstříku. Zápis známky do rejstříku se zveřejní ve Věstníku. OHIM vydá majiteli ochranné známky osvědčení o jejím zápisu.

Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství do rejstříku je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být obnoven vždy na období deseti let. V zapsané ochranné známce nelze během doby platnosti zápisu ani při jeho obnovení provádět změny.

Zrušení práv majitele ochranné známky může provést buď Úřad na základě návrhu kterékoliv právnické nebo fyzické osoby nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z porušení z důvodů taxativně stanovených v Nařízení.

Účastník řízení před OHIM, které skončilo vydáním rozhodnutí, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat. **Odvolání** se podává u Úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí a má suspenzivní účinek.

¹⁸ Slovákova Zuzana, JUDr., PhD., Semrádová Eva, Mgr., Překážky zápisné způsobilosti ochranných známek, Průmyslové vlastnictví, 11-12/2001, str. 238-245, ISSN 0862-8726

Odvolání musí obsahovat jméno a adresu odvolatele či jeho zástupce, údaj o napadeném rozhodnutí a rozsahu, v jakém se požaduje změna nebo zrušení rozhodnutí, písemné odůvodnění odvolání, které musí být předloženo nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Odvolání se považuje za podané až po zaplacení odvolacího poplatku. Jestliže oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, považuje odvolání za přípustné a důvodné, může mu samo vyhovět (autoremedura). Tento postup nelze uplatnit, pokud v řízení proti podateli odvolání stojí další účastník.

Pokud není odvolání vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, co došlo odůvodnění, postoupí se odvolání bezodkladně odvolacímu senátu.

Odvolací senát je tvořen třemi členy, z nichž alespoň dva jsou právníci. Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Věc buď rozhodne sám nebo ji vrátí k dalšímu jednání oddělení, které v této věci rozhodlo. V tomto případě je toto oddělení vázáno rozhodnutím odvolacího senátu a jeho odůvodněním, pokud je skutkový stav věci stejný.

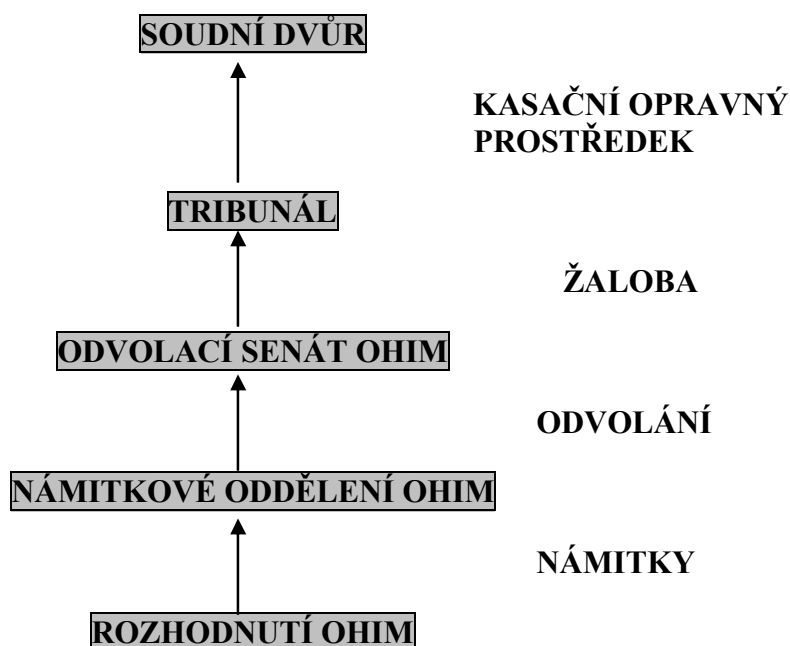
Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat **žalobu** k Tribunálu, který má pravomoc rušit a měnit rozhodnutí odvolacích senátů OHIM.

Žalobu může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Žaloba se podává k Tribunálu ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího senátu. Soud napadené rozhodnutí buď zruší nebo změní nebo odvolání zamítne.

V navazujícím řízení o **kasačním opravném prostředku** je rozhodnutí Tribunálu přezkoumatelné Soudním dvorem, který může napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit. Kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky. Jedině Tribunál je tak příslušný zjistit a posoudit relevantní skutkový stav, jakož i posoudit důkazy. Posouzení tohoto skutkového stavu a důkazů nepředstavuje právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.¹⁹

¹⁹ Pipková Hana: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha 2007, ASPI, a.s., ISBN: 978-80-7357-265-65, str. 69

Postup obrany namítajícího lze tedy shrnout v následujícím schématu:



Konkrétní spory z již zapsaných známek týkající se vynucení nebo porušování práv k této známce řeší soudy jednotlivých členských států (soudy pro ochranné známky Společenství)²⁰. Na tato řízení se vztahuje nařízení Rady ES č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení „Brusel I“) ²¹.

1.3. Vliv judikatury Soudního dvora EU na rozhodovací praxi českých soudů

Do vstupu České republiky do Evropské unie příslušelo českým soudům suverénní oprávnění vykládat právní předpisy. O toto oprávnění se po vstupu ČR do EU fakticky dělí se Soudním dvorem Evropské unie.

Jelikož předpisy evropského práva (tedy i Směrnice o ochranných známkách) ovlivňují interpretaci vnitrostátního práva členských států Evropské unie, má judikatura Soudního

²⁰ V České republice byl určen Městský soud v Praze a Nejvyšší soud v Brně.

²¹ Nařízení Brusel I. závazné pro Českou republiku od 1.5.2004

dvora EU nepřímý vliv i na interpretaci vnitrostátního českého práva a při aplikaci vnitrostátního českého práva musí české soudy k této judikatuře přihlížet.

Členské státy EU a jejich orgány mají povinnost vykládat normy svého vnitrostátního práva konformně s právem unijním. V případě směrnice mají státy povinnost vykládat vnitrostátní předpisy ve světle textu a cíle normy směrnice. Povinnost konformního výkladu se vztahuje na celý vnitrostátní právní řád, nikoliv jen na vnitrostátní právní předpisy vydané k implementaci směrnice.²²

Soudní dvůr se již několikrát zabýval ustanoveními Směrnice v rámci předběžné otázky vznesené členskými státy. Tato judikatura má zásadní vliv na současnou podobu známkového práva členských států EU, včetně České republiky.

Vedle toho se Soudní dvůr stále častěji vyjadřuje i k výkladu Nařízení. Tato judikatura sice nemá přímý vliv na jednotnou interpretaci zákonů členských států týkajících se ochranných známek, nicméně rozhodnutí vydaná k výkladu Směrnice a k výkladu Nařízení sledují zpravidla stejný směr a společně vedou k formování společných principů známkového práva (jakéhosi *ius commune*), které platí na celém území EU a týkají se jak národních ochranných známek členských států, tak ochranných známek Společenství.²³

1.4. Statistické údaje

Od zavedení ochranné známky Společenství bylo doposud zapsáno téměř 700 000 těchto známek²⁴. V roce 2010 bylo podáno přibližně 98 200 přihlášek²⁵, 666 z toho bylo podáno přihlašovatelé z České republiky. Zájem o vlastnictví ochranné známky rok od roku stoupá.

²² Čermák Karel, jr., K Evropské *ius commune* a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce, 2003, č. 11

²³ tamtéž

²⁴ http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2010.pdf

²⁵ http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2010.pdf

Na vzrůst počtu přihlášek má vliv i výrazné snížení nákladů na zápis ochranné známky (o 40%).²⁶

Dochází k podstatnému vzrůstu počtu podaných námitek proti zápisu ochranných známek²⁷. Na rozdíl od národních zkušeností (včetně české) však většina námitkových řízení u OHIM skončí smírem mezi přihlašovatelem a namítatelem, a to buď zpětvzetím námitek či přihlášky nebo omezením přihlášky.

Současně roste i počet podaných odvolání proti rozhodnutí OHIM k odvolacímu senátu.²⁸

V roce 2010 bylo napadeno 225 rozhodnutí odvolacích senátů OHIM žalobou k Tribunálu.²⁹ Statistika ukazuje, že zhruba osm z deseti případů je rozhodnuto ve prospěch OHIM.

²⁶ Při zavedení ochranné známky byl poplatek za zápis ochranné známky 2 000 €. Od května 2009 činí poplatek 900 €.

²⁷ V roce 2010 bylo podáno přes 17 000 námitek, v roce 2009 zhruba 13 700 námitek (zdroj: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2010.pdf)

²⁸ V roce 2010 bylo podáno 2 570 odvolání, kdežto v roce 2009 bylo podáno 1 588 odvolání (zdroj: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/appeal_stats_2010.pdf)

²⁹ http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/appeal_stats_2010.pdf

2. ABSOLUTNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY

2.1. Obecně o absolutních důvodech zamítnutí přihlášky

Absolutní důvody zamítnutí přihlašovaného označení jsou uvedeny v článku 7 Nařízení. Jedná se o vymezení kategorií označení, která do rejstříku nelze zapsat. Podle čl. 74 odst. 1 Nařízení průzkumoví referenti OHIM a po odvolání odvolací senáty OHIM musejí zkoumat skutečnosti z moci úřední za účelem určení, zda ochranná známka, jejíž zápis je požadován, spadá pod jeden z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 Nařízení, či nikoliv.³⁰ Výčet důvodů je taxativní, takže z jiných důvodů než tam uvedených přihlášku zamítnout nelze.

Do rejstříku Úřad nezapíše:

- (a) označení nesplňující definici ochranné známky uvedené v článku 4 Nařízení;
- (b) označení, které postrádá rozlišovací způsobilost;
- (c) označení tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou v obchodě sloužit k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných vlastností;
- (d) ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;
- (e) označení tvořená výlučně:
 - (i) tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku; nebo
 - (ii) tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku; nebo
 - (iii) tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu.
- (f) označení, která odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům;
- (g) označení, která mohou klamat veřejnost, např. ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby;
- (h) označení, k nimž nedaly příslušné orgány souhlas a které mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy;
- (i) označení obsahující znaky, emblémy nebo erby, jiné než ty, na které se vztahuje čl. 6 ter Pařížské úmluvy, a které představují zvláštní veřejný zájem, pokud příslušný orgán nedal souhlas k jejich zápisu;

³⁰ více viz Pipková Hana: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha 2007, ASPI, a.s., ISBN: 978-80-7357-265-65, str. 67

- (j) označení pro vína, která obsahují zeměpisný údaj nebo se z něj skládají, určený k identifikaci vín, anebo ochranné známky pro lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládají, určený k identifikaci lihovin, přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají;
- (k) označení, která obsahují označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením č. 2081/92³¹ nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení.

Důvody uvedené pod čísly (b) – (d) lze pominout, pokud přihlašované označení získalo v Evropské unii užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku rozlišovací způsobilost (tedy označení nemá tzv. inherentní rozlišovací způsobilost, ale tzv. rozlišovací způsobilost získanou, více viz kapitola 2.2.2. níže).

Uvedené absolutní důvody zamítnutí platí, a označení nebude zapsáno do rejstříku, i kdyby existovaly jen na části území Evropské unie.

2.2. Absolutní důvody zamítnutí přihlášky v judikatuře Soudního dvora EU

2.2.1. Označení nesplňující definici ochranné známky³²

První z absolutních důvodů zamítnutí přihlášky ochranné známky uvedený v článku 7 odst. 1 písm. a) Nařízení je ten, že označení nesplňuje definici ochranné známky uvedenou v čl. 4 Nařízení.

Jak již jsem zmínila výše, článek 4 Nařízení definuje ochrannou známku Společenství následovně: „*Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice,*

³¹ Nařízení Rady EHS o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

³² Odst. 7(1)a Nařízení

tvár výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. “

Tedy, vymezení ochranné známky v Nařízení je založeno na kombinaci tří esenciálních znaků, které musí splňovat každá ochranná známka, s demonstrativním výčtem druhů označení, která typicky mohou tato kritéria splňovat a sloužit jako ochranná známka.

Předně se musí jednat o „**označení**“. Žádná legální definice „**označení**“ neexistuje. Soud uvedl v rozhodnutí „*Sieckmann*“, že pojem „**označení**“ není omezen na vizuálně vnímané znaky a z toho důvodu lze pod tento pojem řadit i zvuky, vůně a barvy.³³

Druhým nezbytným znakem je, že ochrannou známkou může být jen **označení schopné grafického znázornění**. Predikát „*grafický*“ se tu přitom nevztahuje k samotnému označení, nýbrž k jeho **způsobilosti být znázorněno**. To znamená, že z hlediska tohoto kritéria může být ochrannou známkou jakékoli, nejen grafické označení, avšak za předpokladu, že existuje alespoň jeden způsob, jak toto označení může být graficky znázorněno. Tato podmínka může být tudíž splněna nejen tehdy, když samotné označení má povahu grafického označení (např. symbolu, loga), ale i tehdy, pokud samotná podstata označení je jiná než grafická (spočívá např. v akustickém vjemu), avšak označení může být znázorněno mj. graficky (a vizuálně vnímáno v této podobě).³⁴

Co se rozumí pojmem **schopné grafického znázornění**, vysvětlil soud v přelomovém rozhodnutí „*Sieckmann*“³⁵ týkajícím se čichových ochranných známek (toto rozhodnutí je blíže popsáno v kapitole 2.2.1.2.).

Požadavek grafické znázornitelnosti označení je důležitý zejména proto, že jednak určuje přesný předmět známkoprávní ochrany, dále z toho důvodu, aby příslušné orgány byly schopny identifikovat označení s jistotou a přesností tak, aby mohly plnit své povinnosti s tím spojené (zejména rešerše, zveřejnění označení, zápis označení do rejstříku atd.) a konečně proto, aby ostatní soutěžitelé na trhu mohli dané označení vyhledat a byli si tak jisti identitou chráněného označení.

³³ odst. 43, 44 rozhodnutí „*Sieckmann*“

³⁴ Čermák Karel, jr., K Evropské unii a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce, 2003, č. 11

³⁵ Rozsudek Soudního dvora C – 273/00 ze dne 12. prosince.2002, Ralf Sieckmann v. Deutsche Patent und Markenamt, odst. 46 a n.

Posledním, třetím nezbytným znakem je, že ochranná známka musí mít tzv. **rozlišovací způsobilost**, tj. musí být schopna plnit funkci odkazu na původ označovaného zboží nebo služeb z určitého podniku.

Rozlišovací způsobilost označení se posuzuje vždy ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám, k jejichž rozlišení má sloužit. K rozlišovací způsobilosti ochranných známek blíže více viz kapitola 2.2.2. níže.

Tedy, pokud označení splňuje všechny tři výše uvedené podmínky, může být zapsáno i jiné než demonstrativně uvedené označení.

Zastavme se na tomto místě u druhů ochranných známek. Nejběžnějšími druhy ochranných známek, s jejichž registrací zpravidla nebývá problém, bývají **tradiční formy ochranných známek**, a to označení slovní, obrazové a jejich kombinace. K těmto formám tradičních ochranných známek existuje bohatá judikatura.

Vedle těchto tradičních forem ochranných známek se v poslední době začínají prosazovat i **netradiční formy ochranných známek** („*non-conventional trade marks*“), mezi něž se řadí ochranné známky trojrozměrné (tvar výrobku nebo jeho obalu), slogany, zvukové ochranné známky, čichové známky, chuťové známky, ochranné známky tvořené barvou jako takovou, poziční ochranné známky, pohybové známky, hmatové ochranné známky a hologramy.

K tomu, abychom rozklíčovali jak a proč jsou tato označení uznána jako ochranné známky, je třeba si uvědomit, že podstata ochranné známky a její funkce se v poslední době podstatně změnila. Předně, ochranná známka neslouží pouze k rozlišení výrobků, ale také k rozlišení služeb. Ochranné známky začaly přitahovat pozornost reklamních a marketingových specialistů. Ochranná známka nepředstavuje jen aktivum společnosti, ale i výjimečný prostředek komunikace. Ekonomické a reklamní aspekty označení nabývají na významu a odklání se zájem směrem od firem k identifikaci výrobku a jeho původu. Místo toho se nyní zaměřujeme na trh a obchodní strategie, které umožní vlastníku výlučného práva k označení určit kvalitu výrobku, sdělit spotřebiteli jejich

podobu a ovlivnit výběr zboží spotřebitelem.³⁶ Tedy, kromě funkce orientační nabývají stále většího významu další funkce ochranné známky – reklamní, propagační a sugestivní.

Mezi netradiční ochranné známky řadíme dále i **orientační či poziční známky** („*position marks*“)³⁷, které jsou tvořené určitým typem trojrozměrné známky (odznaky, knoflíky, tlačítka, svorky atd.), které se vyskytují u luxusních věcí, např. u automobilového průmyslu (hvězda u Mercedesu) či oděvního průmyslu (písmeno H jako spona u dámských kabelek společnosti Hermes).³⁸

Dalšími druhy netradičních ochranných známek jsou například **hmatové známky** („*tactile marks*“), které si můžeme představit jako známky tvořené nějakým zvláštním povrchem (např. samet, latex apod.)³⁹. U těchto známek bude ale jistě problémem požadavek na jejich grafické ztvárnění.

Další formou netradičních ochranných známek jsou **hologramové známky** („*hologram marks*“), které jsou schopné trojrozměrného grafického znázornění⁴⁰. Hologram je zdokonalenou formou fotografie, která umožňuje, aby obraz byl zaznamenán trojrozměrně. Je obtížné jej zaznamenat v papírové podobě, jelikož obraz se mění

³⁶ Sandri Stefano, Rizzo Sergio Introduction: Non-conventional trade marks? 1. dubna 2004, dostupné na: <http://www.managingip.com/article.aspx?articleid=1321647>

³⁷ Příkladem zaregistrované poziční ochranné známky je např. ochranná známka Společenství č. 3453354



společnosti Hugo Boss takto vyobrazená: a takto popsána: „Ochranná známka je poziční známka a sestává z červeného proužku umístěného na poutku na pasu u kalhot, proužek je umístěn paralelně po celé délce poutka a je podstatně užší než poutko. Obrázek znázorňuje čárkovaně schéma kalhot se dvěma poutky, přičemž na jednom z poutek je umístěn červený proužek, jak je popsán výše. Tato ukázka je pouze příklad umístění červeného proužku na oblečení.“

³⁸ Dvořáková Kateřina, Mgr., Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2005, str. 111

³⁹ Ahuja V.K.: Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law, European Intellectual Property Review, 2010, 32(11)

⁴⁰ Ke dni 13. listopadu 2011 jsou v rejstříku zapsané tři ochranné známky Společenství ve formě hologramu.

v závislosti na úhlu pohledu. Je tedy zapotřebí, aby přihlašovatel dodal ztvárnění obrázků z různých úhlů pohledu a jejich popis.⁴¹

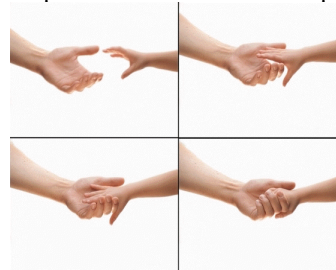
Dalšími druhy netradičních ochranných známek jsou **posuňkové známky** („*gesture marks*“), **pohybové známky** („*motion marks*“)⁴², či **světelné známky** („*light marks*“).⁴³

Objevily se i pokusy zaregistrovat **chuťovou známku**.⁴⁴ Překážkou zápisu takového označení je jak neschopnost jeho grafického znázornění, tak nedostatek rozlišovací způsobilosti takového označení.⁴⁵ V případě, že by byl použit pouhý slovní popis takového označení, pravděpodobně by žádná dvojice lidí neidentifikovala tuto chuť stejně. Navíc, spotřebitelé by se zřejmě domnívali, že se jedná o přirozenou vlastnost výrobku, nikoliv o ochrannou známku.

Nejčastějším argumentem pro odmítnutí **čichových známek** je, že spotřebitel považuje vůni za přirozený atribut výrobku, nikoliv za stopu identifikující zdroj (tak je tomu například v právním řádu Velké Británie, kde byla odmítnuta přihláška společnosti Chanel k ochranné známce jejího nejznámějšího parfému Chanel č. 5 s odůvodněním, že se jedná o samou podstatu daného produktu)⁴⁶. Zaznívají také názory, že vůně je jen jakýmsi druhotným výsledkem, neboť spotřebitel se nejprve podívá na vnější znaky výrobku. Pokud se týká grafického znázornění čichových známek, neexistuje obecně

⁴¹ Humphreys Gordon: Non-conventional trade marks: an overview of some of the leading case law of the Boards of Appeal: European Intellectual Property Review, 2010, 32(9)

⁴² Příkladem zaregistrované pohybové ochranné známky je např. ochranná známka Společenství



č.3429909 společnosti Nokia Corporation, takto vyobrazená: a takto popsaná: „Ochranná známka sestává z animace složené ze čtyř obrázků ukazujících spojující se ruce, a to v pořadí zleva doprava a odshora dolů.“

⁴³ Dvořáková Kateřina, Mgr., Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2005, str. 112

⁴⁴ Viz ochranná známka č. 001452853, kdy přihlašovatel chtěl zapsat označení „*umělá chuť jahod*“ pro farmaceutické preparáty, viz rozhodnutí druhého odvolacího senátu, R 120/2001-2.

⁴⁵ Blíže viz Susie Middlemiss, Carina Barter, Nipping taste marks in the bud, European Intellectual Property Review, 2004, 26(3), str. 152-154

⁴⁶ viz. Ahuja V.K.: Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law, European Intellectual Property Review, 2010, 32(11) a Smell, Sound and Taste: Getting a Sense of Non-Traditional Marks, WIPO Magazine, February 2009

přijímaný systém popisu vůní; lze je popsat pouze chemickými vzorci, slovním popisem spektrogramy apod.⁴⁷

Na mezinárodní úrovni se v poslední době diskutuje **rozšíření definice ochranné známky**. Na zasedání Stálého výboru pro ochranu ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě se uvažovalo o rozšíření spektra ochranných známek o nové typy, které lze rozdělit do dvou skupin – **na viditelná označení** (trojrozměrné ochranné známky, ochranné známky tvořené barvou, hologramy, pohybové a multimediální označení, poziční ochranné známky, ochranné známky gest) a **neviditelná označení** (zvukové ochranné známky, čichové ochranné známky, chuťové ochranné známky, pocitové a hmatové ochranné známky). Stěžejní bude vždy umět nadefinovat nový typ ochranné známky a určit, co by se mělo k dané známce dokládat a jak technicky zajistit zveřejnění ochranné známky úřadem.⁴⁸

V roce 2006 byla na mezinárodní úrovni při WIPO přijata Singapurská smlouva o známkovém právu a prováděcí řád k ní.⁴⁹ Smlouva vstoupila v platnost v březnu roku 2009⁵⁰ a byl tak zhmotněn právní rámec pro definování kritérií týkajících se zápisu ochranných známek tvořených hologramem, pohybových ochranných známek, ochranných známek tvořených barvou a známek sestávajících z neviditelných označení (jako zvukové a chuťové ochranné známky). Byl ustaven výbor, který má za úkol vypracovat definice těchto ochranných známek.⁵¹ Je to první pokus o zakotvení netradičních ochranných známek do právního rámce, který nám snad poskytne první mezinárodní reference v této oblasti a určitou inspiraci.

V následujících kapitolách se zaměřím na rozhodnutí Soudu týkající se netradičních ochranných známek. Dle mého názoru zasluhují pozornost, jelikož ukazují nový směr, kterým se pravděpodobně bude známkové právo ubírat.

⁴⁷ Dvořáková Kateřina, Mgr., Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2005, str. 108

⁴⁸ více viz Schönbornová Markéta, JUDr. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy, Průmyslové vlastnictví 2/2009, str. 60 – 64

⁴⁹ více viz Non-Traditional Marks – Singapore Treaty Enters into Force, WIPO Magazine, February 2006

⁵⁰ Česká republika není stranou Singapurské smlouvy.

⁵¹ více viz SCT: Work on New Types of Marks, Trademark Opposition Procedures and Industrial Designs, WIPO Magazine, June 2007

2.2.1.1. *Zvukové ochranné známky*

Zvuková ochranná známka je označení tvořené zvukem, a to melodií nebo tóny (*hudební zvuky*), ale i jinými zvuky, jako například šumy a hluk (*nehudební zvuky*).

Problematika zvukových označení začíná u nemožnosti zápisu zvuků vymykajících se rozsahu lidského vnímání.⁵²

Existují některé země, kde se zvuková označení registrují formou ochranných známek již mnoho let. Mezi nejznámější zvukové známky týkající se filmového průmyslu platné na území USA lze řadit řev lva společnosti Metro Goldwyn Mayer nebo charakteristický zvuk společnosti 20th Century Fox. Pokud se týká OHIM, ten již zaregistroval např. zvukovou ochrannou známku patřící internetovému vyhledávači Yahoo nebo společnosti NOKIA Corporation, reprezentovanou notovým záznamem. Zbývá ovšem spousta hluků, jež nemohou být přepsány do notového záznamu (např. řev tarzana, kvákání kachny, startování motorky atd.), jejichž jedinou šancí jsou křivky, spektrogramy nebo číselné vyjádření.⁵³

Jelikož se zvuky tradičně chrání autorským právem, lze v případě zápisů zvukových známek očekávat spory (např. pokud se týká vyzváněcích melodií na mobilní telefony) mezi nositeli autorských práv a vlastníky zvukových ochranných známek.⁵⁴

Stěžejním rozhodnutím ze skupiny zvukových ochranných známek je rozhodnutí „*Shield Mark*“. Soud vycházel z již dříve vyslovených názorů v rozhodnutí „*Sieckmann*“ (viz dále v textu v kapitole 2.2.1.2. věnující se čichovým ochranným známkám), a dále tyto výroky vztáhl i na označení zvuková.

⁵² Lidské ucho vnímá zvuky v rozsahu cca 16 Hz až 20 000 Hz. Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej např. sloni; frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk, který mohou vnímat např. psi, delfini či netopýři. Viz encyklopedie wikipedia dostupná z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk>

⁵³ Dvořáková Kateřina, Mgr., Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2005, str. 109

⁵⁴ tamtéž

A. Rozhodnutí „SHIELD MARK“⁵⁵

Podstata a průběh sporu

Úřad pro ochranné známky Beneluxu zaregistroval mezi lety 1992 až 1995 společnosti Shield Mark čtrnáct zvukových ochranných známek, které byly vymezeny následovně.

Čtyři ochranné známky měly podobu hudební osnovy. Jednalo se o notový zápis prvních devíti not z Beethovenovy skladby Für Elise. Dvě z nich obsahovaly navíc text „Zvuková známka. Ochranná známka je tvořena zobrazením melodie tvořené notami graficky zapsanými do osnovy.“ a jedna „Hráno na klavír“.

Další čtyři ochranné známky byly zapsány jako „Prvních 9 not skladby Für Elise“ a ve dvou případech byly doplněny textem „Zvuková známka. Ochranná známka je tvořena popsanou melodií“ a v jednom případě „Hráno na klavír“.

Další tři ochranné známky byly zapsány jako:

- E,D
- E,D
- E, B, D, C, A

a ve dvou případech byly doplněny textem „Zvuková známka. Ochranná známka je tvořena melodií tvořenou popsanou sekvencí not.“ a v jednom případě „Hráno na klavír“.

Dvě ochranné známky byly tvořeny označením „Kukelekuuuuu“, což je zvukomalebné slovo (onomatopoeia)⁵⁶. Toto slovo vyjadřuje v holandštině křik kohouta. V jednom případě je známka doplněna textem „Zvuková známka. Ochranná známka je tvořena onomatopoií napodobující kohouta“.

Poslední zvuková známka byla zapsána jako „Kohout. Zvuková známka, ochrannou známku tvoří kohout, jak popsáno výše“.

⁵⁵ Rozsudek Soudního dvora C – 283/01 ze dne 27.11.2003, Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex

⁵⁶ Onomatopoeia neboli zvukomalebné slovo je slovo foneticky napodobující různé přirozené zvuky, viz encyklopedie wikipedia dostupná z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Onomatopoeia>

Známkový úřad Beneluxu všechna tato přihlašovaná označení zapsal (v souladu se svou dosavadní praxí), a to pro tyto třídy: 9 (počítačový software), 16 (časopisy, noviny), 35 (propagační činnost, reklama), 41 (výchova, vzdělávání, organizace seminářů, marketing, duševní vlastnictví a komunikace v obchodním sektoru) a 42 (právní služby).

Společnost Shield Mark uvedla v roce 1992 reklamní kampaň, jejíž reklamní spoty byly vždy uvedeny znělkou tvořenou prvními devíti tóny skladby *Für Elise* hrané na klavír. Společnost v rámci kampaně vydávala letáky umístěné ve speciálních stojanech, které při odebrání letáku hrály tutéž znělkou. Společnost dále uváděla na trh software pro právníky a marketingové specialisty, který při spuštění zakokrhál jako kohout.

Pan Joost Kist pracoval jako konzultant v oblasti práva reklamy a ochranných známek a pořádal v této oblasti semináře a vydával časopis. Od roku 1995 ve své reklamní kampani užíval shodnou znělkou jako Shield Mark, tvořenou prvními notami skladby *Für Elise* a prodával software kokrhající při spuštění.

Společnost Shield Mark podala proti tomuto jednání u nizozemského soudu žalobu pro porušení práva k ochranné známce a pro nekalou soutěž. Co se týče porušení práv k ochranné známce, žaloba byla zamítnuta s tím, že členské státy Beneluxu neměly v úmyslu chránit zvuky jako ochranné známky.

Jednalo se o přelomové rozhodnutí, neboť známkový úřad do té doby zvukové známky zapisoval. Společnost Shield Mark se proti tomuto rozhodnutí odvolala k nizozemskému vrchnímu soudu, a tento soud požádal Soudní dvůr o zodpovězení následujících předběžných otázek:

1. a) *Je třeba článek 2 Směrnice⁵⁷ vykládat tak, že zvuky nemohou být považovány za ochranné známky?*
1. b) *Pokud je odpověď na otázku 1. a) záporná, vyžaduje systém založený Směrnicí, aby zvuky byly považovány za způsobilé být zapsány jako ochranná známka?*

⁵⁷ Čl. 2 Směrnice: **Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku: Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží a jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.**

2. a) *Pokud je odpověď na otázku 1. a) záporná, jaké podmínky klade Směrnice na zvukové známky v souvislosti s požadavkem článku 2 Směrnice, že označení musí být schopné grafického znázornění a v souvislosti s tím na způsob zápisu takové ochranné známky?*
2. b) *Jsou výše uvedené podmínky splněny, pokud je zvuk přihlašován jedním z následujících způsobů:*
- *notovým zápisem;*
 - *popisem ve formě zvukomalebného slova (onomatopoeie);*
 - *slovním popisem jiného druhu;*
 - *grafickým vyobrazením (např. sonagram);*
 - *zvukovým záznamem přiloženým k přihlášce;*
 - *digitálním záznamem přístupným na internetu;*
 - *kombinací těchto způsobů;*
 - *jiným způsobem, a pokud ano, jakým?*

Nálezy soudu

Soud k první otázce uvedl, že z dikce čl. 2 Směrnice a bodu 7 její preambule jednoznačně vyplývá, že **výčet označení, která mohou tvořit ochrannou známku, uvedený v čl. 2 Směrnice, je pouze demonstrativní. Tento výčet (přestože nezmiňuje označení, která nemohou být vnímána zrakem), taková označení z působnosti Směrnice výslovně nevylučuje.**

Soud uvedl, že zvuková označení nejsou ze své podstaty nezpůsobilá rozlišit zboží a služby různých soutěžitelů. Soudní dvůr odpověděl na první otázku, že **článek 2 Směrnice musí být vykládán tak, že zvuky mohou být chráněny ochrannou známkou, a to za podmínky, že mohou být ztvárněny graficky.**

K podotázce b) první otázky Soud uvedl, že čl. 2 Směrnice nezakazuje zápis zvuků jako ochranných známek a **členské státy nemohou principiálně zakázat takovou registraci.**

K otázce druhé Soud uvedl, že **grafické ztvárnění může spočívat především v obrazech, linkách a písmenech, a to za předpokladu, že takové zobrazení je**

jasné a přesné, tvoří samostatný a jednotný celek a je snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.

Dále Soud uvedl, že pravomoc posoudit, zda tyto podmínky jsou splněny, spočívá na národních soudech členských států. Soud se nezabýval otázkami vrchního soudu, které byly hypotetické (tedy možností zápisu ochranné známky v podobě sonagramu, zvukového záznamu na hudebním nosiči nebo digitálního záznamu a kombinace těchto způsobů), ale vyjádřil se pouze ke konkrétním způsobům ztvárnění, které byly v případě použity.

Co se týče možnosti zobrazení zvukové známky pomocí **slovního popisu**, Soud uvedl, že takový způsob nemůže být a priori vyloučen. Ovšem označení „*Prvních devět not skladby Pro Elišku*“ nebo „*Kokrhání*“ nejsou podle jeho názoru dostatečně přesná ani jasná a nemohou náležitě vymezit předmět známkoprávní ochrany. Taková označení nemohou splňovat podmínky na grafickou znázornitelnost podle článku 2 Směrnice.

Podobný závěr vyslovil Soud i ohledně **zvukomalebných slov**, a to s ohledem na to, že neexistuje plný soulad mezi tím, jak je zvukomalebné slovo samotné vyslovováno, a mezi vlastním zvukem, který jím má být foneticky ztvárněn. Podle Soudu není dostatečně jasné, jaké označení má být chráněno, zda onomatopoie tak jak je vyslovená či skutečný zvuk. Zvukomalebná slova navíc mohou být různými osobami a v různých členských státech vnímána různě. **Samotné zvukomalebné slovo proto nemůže být bez dalšího grafickým ztvárněním zvuku, jehož fonetickým přepisem má být.**

Soud neshledal za dostatečné grafické ztvárnění ani sled not:

- E,D
- E,D
- E, B, D, C, A

Tento popis není podle Soudu ani přesný, ani jasný, ani ucelený, a především neumožňuje určit výšku ani délku tónů tvořících melodii, jež má být zaregistrována. Nejsou tak podle Soudu dány základní prvky pro poznání melodie a tedy ani pro vymezení samotné ochranné známky.

Podle Soudu ovšem **podmínky grafické znázornitelnosti splňuje notová osnova dělená na takty, obsahující především klíč (houslový, basový, altový či tenorový), hudební noty (celá, půlová, čtvrt'ová, osminová, šestnáctinová atd.) a pomlky (celá, půlová, čtvrt'ová, osminová atd.), udávající jejich hodnotu, a v případě potřeby i předznamenání (křížek, béčko, odrážka) – celá tato notace určující výšku a dobu trvání tónů může představovat věrné ztvárnění zvuků tvořících melodii, která má být zaregistrována.** Tento způsob grafického ztvárnění tedy podle názoru Soudu splňuje výše uvedené podmínky článku 2 Směrnice, a to i přesto, že nemusí být každému bezprostředně srozumitelný.

Tedy, z výše uvedeného lze uzavřít, že **ochranná známka může být tvořena označením, jež není samo o sobě vizuálně vnímatelné za podmínky, že je graficky ztvárnitelné, zejména formou obrázků, linií či jiných znaků a že toto grafické ztvárnění je jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.**

V případě zvukového označení nejsou tyto požadavky splněny, pokud je ztvárněno graficky v podobě slovního popisu, například údajem, že se označení skládá z not známého hudebního díla nebo že se jedná o hlas zvířete, nebo v podobě jednoduché onomatopoeie bez dalšího vysvětlení nebo sledu not bez dalšího vysvětlení. Naproti tomu výše uvedené požadavky jsou splněny v případě notového zápisu, pokud je rozdělen na takty a je opatřen stupnicí, hudebními značkami a pauzami, případně dalšími značkami.

Bohužel se Soud nevyjádřil k dalším alternativám zápisu zvuku, a to k možnosti zápisu ochranné známky v podobě sonagramu, zvukového záznamu na hudebním nosiči nebo digitálního záznamu a jejich kombinací.

Výše uvedené rozhodnutí „*Shield Mark*“ týkající se zvukových ochranných známek je vlastně jen potvrzením běžné praxe OHIM.⁵⁸ V databázi ochranných známek

⁵⁸ viz Poznámky k formuláři ochranné známky Společenství, str. 4: „Zvuková ochranná známka musí být vyobrazena za pomoci přílohy, v níž jsou použity standardní metody grafické reprodukce zvuku, zejména standardní notový zápis. Popis není dostačující“.

Společenství je zapsáno 118 zvukových ochranných známek Společenství⁵⁹, přičemž jako forma grafické reprezentace je zvolen notový zápis, zápis sonogramem (spektrogramem)⁶⁰, digitální zvuková nahrávka či kombinace těchto způsobů.

Co se týče **zvuků, které není možno zapsat pomocí notového zápisu**, je třeba zmínit dvě významná a zajímavá rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, a to rozhodnutí ze dne 25. srpna 2003 týkajícího se zápisu označení „*Řev lva*“⁶¹ a jednak rozhodnutí ze dne 27. září 2007 týkající se označení „*Řev Tarzana*“⁶².

V prvním rozhodnutí, „*Řev lva*“ šlo o to, že společnost Metro-Goldwin-Mayer Lion Corporation si chtěla zaregistrovat ochrannou známku chránící „řev lva“ pro výrobky a služby ze třídy 9, 38, 41 a 42. Označení bylo graficky znázorněno spektrogramem⁶³ a bylo doplněno popisem „*Ochranná známka je tvořena zvukem v podobě řevu lva a je vyobrazena na spektrogramu*“. OHIM přihlášku zamítl s tím, že takovou známku nelze zapsat, neboť odporuje článku 7(1)a Nařízení, neboť neexistuje žádný vztah mezi reprodukcí takové známky a jejím popisem, a že veřejnost není schopna vnímat zvuk z takové grafické prezentace a známka tudíž nesplňuje požadavek grafické znázornitelnosti.

Odvolací senát však vyslovil opačný názor, a to, že spektrogram dokáže zaznamenat zvukové označení stejně jako notový záznam, ba ještě lépe, neboť zaznamená větší nuance zvuku.⁶⁴ Odvolací senát také definoval přesné vlastnosti, které musí sonogram mít, aby byl považován za dostatečné znázornění zvuku.⁶⁵ K námitce, že examinatori nemohou sonogram přečíst, odvolací senát uvedl, že samozřejmě je nutné mít určitou zkušenost se čtením sonogramu, ale ten samý argument platí o notovém záznamu, neboť

⁵⁹ Ke dni 19. listopadu 2011, dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg

⁶⁰ grafy zachycující trojrozměrné zvukové spektrum

⁶¹ Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM R 781/1999-4 ze dne 25. srpna 2003

⁶² Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM R 708/2006-4 ze dne 27. září 2007



⁶³

⁶⁴ odst. 26 cit. rozhodnutí

⁶⁵ Je třeba jej odlišit od oscilogramu a také spektra, které také slouží k zachycení zvuku, ale nedostatečně.

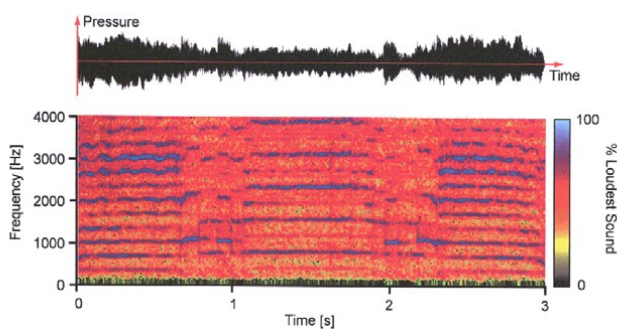
není možno předpokládat, že každý si okamžitě představí úvodní znělku „*Pro Elišku*“, když uvidí notový záznam. Tedy, přesto, že označení sestávající z „*Řevu lva*“ není tvořeno hudbou v pravém smyslu slova, je v principu registrovatelným označením jako ochranná známka, neboť sonogram naplňuje všechny požadavky grafického ztvárnění.⁶⁶

Výše uvedené závěry OHIM byly však překonány rozhodnutím odvolacího senátu „*Řev Tarzana*“. V daném případě si chtěla společnost Edgar Rice Burroughs, Inc. zaregistrovat zvukové označení znázorněné sonogramem⁶⁷ a popsané takto: „*Známka sestává z řevu fiktivní postavy TARZANA, řev se skládá z pěti různých fází, a to vydržení tónu, následovaného jekotem, následovaného vydržením tónu s vyšší frekvencí, následovaného jekotem, následovaného držením tónu v původní frekvenci, znázorněného přiloženým vyobrazením; horní vyobrazení je diagram v čase řevu, normalizovaného obalu tlaku vzduchu a spodní vyobrazení představuje normalizovaný spektrogram řevu sestávající z třírozměrného popisu kmitočtu (jak ukazují barvy) versus kmitočet (na vertikální ose) v závislosti na čase řevu (horizontální osa).*“ Označení bylo požadováno pro výrobky a služby ze třídy 9, 16, 25, 28, 38, 41 a 42.

OHIM výše uvedenou známku zamítl s tím, že přihlašovatel nedodal grafické znázornění označení a že dle ustálené judikatury Soudu grafické znázornění známky musí být jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.

Přihlašovatel se odvolal a odvolací senát OHIM vyslovil následující závěry. Především, senát se vyjádřil k **požadavku grafické znázornitelnosti**. Tento slouží k dvojímu účelu. Na jedné straně definuje přesný předmět ochrany udělený vlastníkovu ochranné známky. Na druhé straně zápis ochranné známky do veřejného rejstříku ochranných

⁶⁶ odst. 28 cit. rozhodnutí



známek činí toto označení dostupné příslušným úřadům, a zejména také třetím osobám, které musí být schopny zjistit, co přesně je předmětem ochrany jejich konkurentů.

Senát dovodil, že slovní popis řevu Tarzana není jasný ani ucelený.

Co se týče spektrogramu jako prostředku záznamu zvuku, senát vyjádřil jednoznačný nesouhlas se závěry uvedenými v rozhodnutí „*Řev lva*“ a uvedl, že pasáže týkající se sonagramu v tomto rozhodnutí jsou pouhé „*obiter dictum*“⁶⁸.

Senát vyhodnotil sonagram jako prostředek, který není ucelený, jasný ani srozumitelný, a to z toho důvodu, že nikdo neumí přečíst sonagram jako takový. **Ucelenosti**⁶⁹ tu má senát na mysli tu vlastnost, že pokud třetí osoba uvidí označení v CTM bulletinu, měla by být schopna bez dalších technických prostředků reprodukovat zvuk nebo alespoň mít obecnou představu o tom, jaký to je zvuk. V daném případě nikdo neumí rozpoznat, zda přiložený obrázek sonagramu představuje lidský hlas nebo cokoliv jiného, například hru na housle, zvony nebo psí štěkot.

Sonagram není ani **snadno dostupný**. Soutěžitel musí být schopný převést obrázek na zvuk, alespoň ve své mysli pro sebe, nebo jej jinak převést na zvuk pomocí technických prostředků. Senát žádný takový prostředek nezná. Snadná dostupnost musí být posuzována s hlediska čtenáře CTM bulletinu, který se sám sebe zeptá: „*Co tento obrázek znamená?*“, a nikoliv z hlediska autora obrázku, který se ptá: „*Je tento obrázek přepisem zvuku?*“

To, že je obrázek doprovázen slovním popisem řevu Tarzana, na výše uvedených závěrech senátu nic nemění, neboť slovní popis dává jen jakousi vágní představu o tom, co si žadatel o zápis přeje chránit. Senát podotkl, že pokud by obrázek sonagramu byl doprovázen textem: „*Toto je zvuk motorky*“ nebo „*Předehra k Tristanovi a Izoldě*“, mohli bychom tomu věřit a neměli bychom žádné prostředky k ověření takového tvrzení.

Senát okomentoval srovnání záznamu zvuku pomocí not a pomocí sonagramu. Kdežto noty umí číst mnoho lidí (dle výzkumu 13% z celkové německé populace hraje na

⁶⁸ V tomto smyslu vyjádření názoru soudu ke sporné otázce jiné než k meritu věci

⁶⁹ V angličtině je to výraz „*self-contained*“, v překladu se používá výraz ucelený, dle mého názoru ale spíše odpovídá výraz „*soběstačný*“

nějaký hudební nástroj a 6% lidé zpívá), hudební výchova je součástí základního vzdělání. Naproti tomu sonagramy nikdo jen tak pro zábavu neče.

Dále se senát vypořádává s dalšími argumenty, které jsou také zajímavé, ale již nejsou tak podstatné.

Známka chránící „Řev Tarzana“ pro společnost Edgar Rice Burroughs, Inc. je od roku 2008 zapsána⁷⁰, a je znázorněna pomocí sonagramu, je k ní připojen slovní popis řevu Tarzana a zároveň je u něj připojena zvuková nahrávka.⁷¹

Tedy, z výše uvedeného lze vyvodit závěr, že pravidlo pro zápis zvukové ochranné známky Společenství u OHIM je takové, že hudební tóny OHIM zapíše na základě grafického ztvárnění zvuku v podobě notové osnovy (v praxi často fakultativně doplněné ještě o nahrávku) a tóny nehudební na základě grafického ztvárnění zvuku v podobě sonagramu (doplněné obligatorně o nahrávku zvuku).

Tentýž závěr potvrzuje i znění Nařízení Komise (ES) č. 2869/95, o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), ve znění pozdějších nařízení v nově přidaném⁷² článku 3 odst. 6, který stanoví: „*Pokud žadatel žádá o zápis hudební ochranné známky, znázornění ochranné známky sestává z grafického ztvárnění zvuku, zejména notovým záznamem; pokud je žádost podána elektronickou formou, může být doplněna elektronickým záznamem zvuku...*“, jakož i Manuál týkající se řízení u OHIM (Ochranné známky a patenty), Část B⁷³: „*V současnosti OHIM přijímá jako dostačující grafické znázornění (zejména s ohledem na kriteria stanovená případem „Shield mark“) pouze obvyklý notový zápis, nikoliv frekvenční oscilogram nebo sonagram. Nicméně, OHIM přijme netradiční (nehudební zvuky), pokud je grafické ztvárnění pomocí oscilogramu nebo sonagramu doplněno o zvukovou nahrávku.*“⁷⁴

⁷⁰ pod č. 005090055

⁷¹ Stejně tak ochranná známka chránící „Řev lva“ pro společnost Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation pod č. 005170113, která je vyobrazena pomocí sonagramu, je k ní připojen slovní popis řevu lva a zároveň je u něj připojena zvuková nahrávka.

⁷² od 29. června 2005

⁷³ str. 45

⁷⁴ Technické podmínky jsou upřesněny rozhodnutím prezidenta OHIM EX-05-3 z 10. října 2005, který stanoví, že zvuková nahrávka musí být v mp3 formátu a její velikost nesmí přesáhnout 1 Megabyte

B. Praxe českého Úřadu průmyslového vlastnictví, dopad uvedeného rozhodnutí na praxi českého ÚPV

Na tomto místě bych chtěla uvést praxi českého Úřadu průmyslového vlastnictví.

Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách (k §1) uvádí následující: „*Jako ochrannou známku nebude ani nadále možné chránit označení čichová a zvuková, neboť v obou případech je sporné splnění podmínky schopnosti grafického ztvárnění. U čichového označení vzniká v souvislosti s těkavostí vonných látek rovněž nebezpečí, zda bude možné po uplynutí určité doby rozpoznat rozlišovací způsobilost. U zvukového označení se ukazuje jako problematická otázka interpretace zvuku, který by měl být chráněn jako ochranná známka.*“

Rovněž odborná literatura⁷⁵ vydaná Úřadem průmyslového vlastnictví uvádí, že „*Za graficky znázornitelná se obecně považují označení, která jsou vyjádřena písmem, číslicemi, náčrtem resp. obrazem, barvou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu. Označení, která nelze graficky znázornit, nejsou schopná zápisu do rejstříku ochranných známek. Mezi označení, která nemohou být graficky znázorněna, tj. vyjádřena písmem, kresbou, obrazem nebo barvou, patří zejména zvuková, čichová, světelná a jiná graficky neznázornitelná označení.*“ A dále, že „*zvuková označení jako taková jsou u nás, stejně jako ve většině zemí, ze zápisné způsobilosti vyloučena (výjimku tvoří USA). Pro registraci u nás přichází v úvahu pouze jejich grafické vyjádření, např. několik graficky znázorněných not, pokud toto vyjádření splňuje podmínku zápisné způsobilosti, zejména z hlediska rozlišovací způsobilosti. V takovém případě je však registrací ochranné známky chráněno jen právě toto grafické vyjádření, nikoliv jím vyjádřený zvukový jev. Podobně, z důvodu nemožnosti vyjádření, nejsou ve většině zemí zápisu schopná čichová, světelná a dotyková označení...*“.

Metodické pokyny ÚPV k ochranným známkám uvádí: „*Podle ustanovení § 4 písm. a) zákona jsou ze zápisu vyloučena všechna označení, která nesplňují ve smyslu ustanovení § 1 pozitivní vymezení pojmu ochranné známky, kdy ochrannou známkou může být jen takové označení, které je schopno grafického znázornění, pokud je schopno odlišit*

⁷⁵ Jakl, L. a kolektiv, Ochranné známky a označení původu, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2002

výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby druhé. V tomto smyslu jsou vyloučena z ochrany např. označení zvuková nebo čichová“⁷⁶

Ověřovala jsem, jaká je skutečnost a bohužel doposud nebyla na Úřad průmyslového vlastnictví podána žádná přihláška zvukové ochranné známky.⁷⁷ Stálo by za zvážení podat zkusmo přihlášku, jak se Úřad k této problematice postaví. Na výsledek tohoto pilotního projektu bychom si ovšem museli počkat nejméně šest měsíců.

Jak jsem již komentovala výše, z již ustálené rozhodovací praxe Soudu vyplývá, že povinnost členského státu dosáhnout účelu sledovaného směrnici se vztahuje na všechny orgány členského státu, včetně soudů.⁷⁸ Při aplikaci národního práva je třeba provádět výklad dotčeného ustanovení, jak je to jen možné, ve světle znění a účelu příslušné směrnice.⁷⁹

Pokud tedy došel Soudní dvůr k závěru, že ochranná známka může být tvořena i zvukem, nemohou členské státy registraci zvukových známek principiálně vyloučit.⁸⁰

Ochranná známka musí samozřejmě splňovat obecné požadavky kladené na ochranné známky, tedy že jsou způsobilé odlišit zboží nebo služby různých soutěžitelů a že jsou schopné grafického ztvárnění. Zároveň **je nutné, aby přihlašovatel výslovně uvedl, že má být registrována zvuková známka**, tedy že předmětem ochrany má být zvuk, **nikoliv jeho grafické ztvárnění** (v opačném případě by mohlo být přihlašované označení považováno za známku slovní nebo obrazovou).⁸¹

⁷⁶ Metodické pokyny ÚPV– Ochranné známky, část F, leden 2006, dostupné na: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html>

⁷⁷ To nemění nic na skutečnosti, že na území ČR platí cca 118 zapsaných ochranných známek Společenství

⁷⁸ Odst. 26 rozhodnutí C - 14/83 Von Colson ze dne 10. dubna 1984

⁷⁹ Odst. 20 rozhodnutí č. C - 334/92 Teodoro Wagner Miret v Fondo de Garanta Salarial ze dne 16. prosince 1993

⁸⁰ Odst. 38 rozhodnutí „Shield Mark“

⁸¹ Odst. 58 rozhodnutí „Shield Mark“

2.2.1.2. Čichové ochranné známky

Další skupinou netradičních ochranných známek, kterým se věnoval Soudní dvůr, jsou známky čichové. Stěžejními rozhodnutími z této skupiny jsou rozhodnutí „*Sieckmann*“ a rozhodnutí „*Vůně zralých jahod*“.

Hlavní přínos rozhodnutí „*Sieckmann*“ je to, že v něm Soud vysvětlil, co se rozumí pojmem **grafická znázornitelnost**, tedy vlastností, kterou musí mít každé označení, pokud jej chceme zapsat jako ochrannou známku. Na výroky uvedené v tomto rozhodnutí Soud často odkazuje i v dalších rozhodnutích týkajících se netradičních ochranných známek (zejména zvukových).

Obecně panuje mezi odbornou veřejností názor, že čich je jeden z pěti smyslů člověka, a proto ochranné známky, které svým identifikačním označením (vůní) působí na nos, nemohou být již z principu z ochrany známkového práva vyloučeny, zvláště když čichová paměť je pravděpodobně nejspolehlivější pamětí, kterou lidská bytost disponuje. Je však zapotřebí, aby takovéto čichové ochranné známky vždy prokázaly svůj distinktivní charakter.⁸²

Jedinou čichovou ochrannou známkou Společenství, která byla úspěšně zapsána, byla ochranná známka „*Vůně čerstvě posekané trávy*“ („*The smell of fresh cut grass*“) pro tenisové míčky.⁸³ Ochranná známka byla zapsána až na základě rozhodnutí odvolacího senátu⁸⁴, když průzkumový referent zamítl přihlášku s odůvodněním, že není jednoznačné, zda má být chráněn popis či vůně. Odvolací senát naproti tomu shledal označení tímto popisem dostatečně graficky znázorněné, neboť tuto vůni si každý ihned vybaví, jelikož ji zná ze své zkušenosti a vyvolává v něm vzpomínky na jaro či léto, posekané trávníky a hřiště a jiné příjemné vzpomínky⁸⁵.

Generální advokát, který zpracoval stanovisko k tomuto případu se ovšem vyjádřil ve smyslu, že „*toto rozhodnutí se jeví jako perla na poušti, nicméně jde o individuální*

⁸² Pipková Hana: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha 2007, ASPI, a.s., ISBN: 978-80-7357-265-65, str. 4-5

⁸³ Nyní již zaniklá ochranná známka Společenství č. 428870

⁸⁴ Rozhodnutí druhého odvolacího senátu R 156/1998-2 ze dne 11. února 1999

⁸⁵ odst. 14 cit. rozhodnutí

*rozhodnutí, u něhož není pravděpodobné, že bude opakováno“.*⁸⁶ Skutečně, závěry uvedené v tomto rozhodnutí byly překonány pozdějším rozhodnutím Soudního dvora „*Sieckmann*“.

V odborné literatuře⁸⁷ se uvádí, že čich zaujímá výjimečné místo mezi smysly⁸⁸, neboť je přímo spojen s lymfickým systémem mozku (s centrem odpovědným za emoce a s paměťovým centrem) a vnímání vůně má na rozdíl od ostatních smyslů jedinečnou schopnost vyvolat v člověku vzpomínky.

Stojí za zmínku, že v některých zemích je možno čichovou ochrannou známku běžně zapsat, například ve Spojených státech Amerických nebo ve Spojeném království Velké Británie.⁸⁹ Tam je přípustný zápis čichové ochranné známky na základě slovního popisu, avšak vůně musí být spojena s konkrétním výrobkem, a to s takovým, u něhož parfemace běžná není a vůně tak není považována za přirozený atribut daného výrobku (například pro parfémy není možný zápis čichové ochranné známky).⁹⁰

A. Rozhodnutí „SIECKMANN“⁹¹

Podstata a průběh sporu

Pan Sieckmann se v tomto případě domáhal, aby německý Spolkový patentový a známkový úřad zapsal čichovou známku popsanou následujícím způsobem:

„Ochranná známka má chránit čichovou známku uloženou u Spolkového patentového a známkového úřadu jako čistou chemickou látku, metyl ester kyseliny skořicové, chemický vzorec C₆H₅-CH=CHCOOCH₃. Vzorke této čichové známky

⁸⁶ odst. 32 stanoviska generálního advokáta ze dne 6. listopadu 2001 k rozhodnutí C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt

⁸⁷ Např. Karapapa Stavrola, Registering scents as Community Trade Marks, The Trademark Reporter (The Law Journal of the International Trademark Association), November-December, 2010, No. 6, str. 1335

⁸⁸ řadí se mezi tzv. chemické smysly, spolu s chutí, naproti tzv. mechanickým smyslům, jimiž jsou hmat, zrak a sluch

⁸⁹ viz Ahuja V.K.: Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law, European Intellectual Property Review, 2010, 32(11)

⁹⁰ Například jsou úspěšně zapsané tyto ochranné známky: vůně růží pro pneumatiky, vůně jahod, hroznů a třešní pro motorové oleje, viz Karapapa Stavrola, Registering scents as Community Trade Marks, The Trademark Reporter (The Law Journal of the International Trademark Association), November-December, 2010, No. 6, str. 1342

⁹¹ Rozsudek Soudního dvora C – 273/00 ze dne 12. prosince 2002, Ralf Sieckmann v. Deutsche Patent und Markenamt

mohou být získány rovněž prostřednictvím laboratoří uvedených ve Zlatých stránkách nebo společnosti pana E. Mercka v Darmstadtu.“

K přihlášce byl připojen čichový vzorek v kádince a bylo uvedeno, že vůně, která má být registrována, bývá obvykle popisována jako „*balzamicky ovocná, s lehkým příděchem skořice*“.

Spolkový patentový a známkový úřad odmítl zapsat tuto čichovou ochrannou známku s tím, že má pochybnosti, zda je schopná být znázorněna graficky, především proto, že postrádá rozlišovací schopnost, a tedy nemůže být zaregistrována vůbec.

Pan Sieckmann podal proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek ke Spolkovému patentovému soudu, který položil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

1. *Je třeba článek 2 Směrnice vykládat tak, že výraz „označení schopná grafického ztvárnění“ se týká pouze těch označení, která mohou být reprodukována přímo ve své viditelné formě, nebo že se vztahuje i na označení, jako jsou vůně a zvuky, která sama zrakem vnímána být nemohou, která ale mohou být reprodukována za pomoci určitých nástrojů a pomůcek?*
2. *Pokud bude otázka ad. 1 zodpovězena ve smyslu širší interpretace, je požadavek kladený článkem 2 Směrnice na grafickou znázornitelnost splněn u vůní reprodukovatelných pomocí:*
 - (a) *chemického vzorce*
 - (b) *popisu*
 - (c) *uložení vzorku*
 - (d) *kombinace těchto zástupných reprodukcí?*

Nálezy soudu

K první otázce, zda se Směrnice vztahuje i na označení, která nemohou být přímo vnímána zrakem odpověděl soud kladně s vysvětlením, že **článek 2 Směrnice musí být vykládán tak, že ochranná známka může být tvořena i označením, které samo nemůže být vnímáno zrakem, a to za podmínky, že může být ztvárněno graficky, zejména prostřednictvím vyobrazení, čar nebo znaků a musí být jasné, přesné,**

tvoří samostatný a jednotný celek a je snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní („clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective“).⁹²

Požadavek grafické ztvárnitelnosti rozebral blíže ve svém stanovisku generální advokát⁹³. Ten je podle něj nezbytný, zejména s ohledem na požadavek právní jistoty. Je nutné, aby z rejstříku ochranných známek bylo jasně poznat povaha a rozsah chráněného označení. Pokud si někdo chce chránit jisté označení pro sebe, aby tak rozlišil výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podniků, takto nárokováná označení musí být ostatním jasně seznatelná, aby se tím mohli řídit. Tedy, z důvodu právní jistoty, požadavek grafické znázornitelnosti je spojen s identifikační funkcí, základní a podstatnou funkcí ochranné známky. Generální advokát uzavírá, že podle jeho názoru čichové označení nemůže být graficky znázorněno způsobem, který je přesný a každému jasný.⁹⁴

K druhé otázce, za jakých podmínek je u čichových známek splněn požadavek na grafickou znázornitelnost **Soud uvedl, že tento požadavek není splněn ani u chemického vzorce, ani u slovního popisu, ani u uloženého vzorku a ani u kombinace těchto způsobů.**

Tento svůj závěr odůvodnil Soud tím, že chemický vzorec se vztahuje k chemické látce jako takové, nikoliv k její vůni a jen málo lidí je navíc schopno z chemického vzorce dovodit vůni látky. Generální advokát tento závěr dále rozvádí a argumentuje, že chemický vzorec nemůže být považován za dostatečné ztvárnění čichového označení, neboť výrobek může vydávat rozličná čichová označení v závislosti na náhodných faktorech, jako je koncentrace látky, okolní teplota, substance nesoucí vůni atd.

Slovní popis vůně nelze podle Soudu považovat za dostatečně přesný a jasný, a především není objektivní.

⁹² Soud tedy vyslovil totožný závěr jako v předchozím rozhodnutí „*Shield Mark*“ rozebraným v kapitole 2.2.1.2.

⁹³ Stanovisko Generálního advokáta ze dne 6. listopadu 2001 k rozhodnutí C-273/00, odst. 36

⁹⁴ Lze se plně ztotožnit s názorem generálního advokáta, podle něž v daném případě vyvstává spousta otázek – např. co znamená „balzamická“? co se rozumí „ovocná“? jak intenzivní je příchutí skořice?

Uložený vzorek nelze považovat za grafické znázornění a navíc není dostatečně stabilní a trvanlivý.⁹⁵

Tedy, protože nemůže být vůně graficky znázorněna žádným z těchto způsobů, nemůže být dostatečná ani jejich kombinace.

Soudní dvůr tedy připustil, že čichovou ochrannou známku nelze a priori vyloučit ze zápisu, ale za současného stavu věcí není pravděpodobné, že by byly čichové známky v blízké době skutečně zapisovány, protože není ještě vyřešen způsob jejich grafického ztvárnění.

Rozhodnutí tak na jednu stranu výslovně otevírá cestu netradičním formám ochranných známek, na druhou stranu klade přísné a v praxi obtížné požadavky na jejich grafickou znázornitelnost. Účelem těchto přísných požadavků je především zajistit široké veřejnosti, ale i samotnému majiteli ochranné známky spolehlivé informace o tom, co je předmětem ochranné známky, ale i přiměřený stupeň právní jistoty o tom, kam až známková ochrana sahá (posuzování zaměnitelnosti označení).⁹⁶

V literatuře⁹⁷ se kromě důvodu, že nelze čichová označení graficky znázornit, objevuje i další důvod, proč jsou čichové ochranné známky vyloučeny ze zápisu. „**Teorie vyčerpání**“ na příklad uvádí, že počet smyslových označení, která budou příznivě vnímána spotřební veřejností je omezená.⁹⁸ Počet možných čichových variant a kombinací vůní a produktů je tedy limitovaný a vyvstává riziko „*vyčerpání čichových označení*“.

Nelze než souhlasit s názorem generálního advokáta k tomuto případu⁹⁹, podle nějž není nutné výslovně vylučovat některá označení z legální definice ochranné známky. Vyloučí se totiž samy, neboť nejsou schopna vyhovět požadavkům známkového práva.

⁹⁵ Naproti tomu Generální advokát Colomer shledal tento způsob jako přípustný.

⁹⁶ Čermák Karel, jr., K Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce, 2003, č. 11, dostupné z: <http://pravnihradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava>

⁹⁷ Karapapa Stavrola, Registering scents as Community Trade Marks, The Trademark Reporter (The Law Journal of the International Trademark Association), November-December, 2010, No. 6, str. 1347

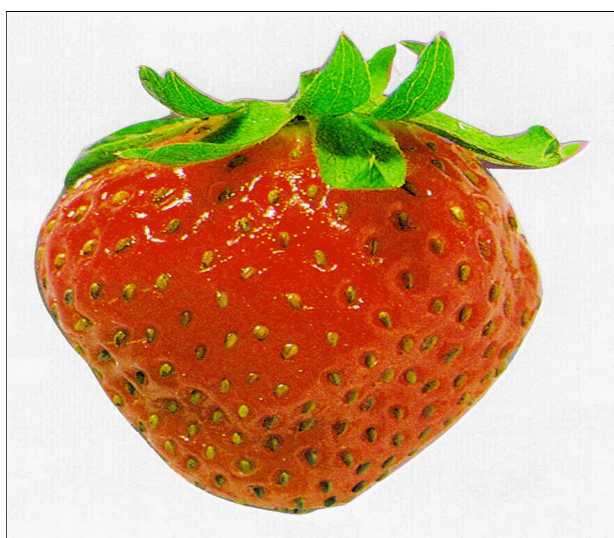
⁹⁸ Uvedeno na příkladu: vůně citrónu ve vztahu k čistícím prostředkům je jistě vhodná, naproti tomu vůně smažených hranolek nebo ryb ve vztahu ke stejnému výrobku nebude tou pravou kombinací

⁹⁹ odst. 45 stanoviska

B. Rozhodnutí „VŮŇ ZRALÝCH JAHOD“¹⁰⁰

Podstata a průběh sporu

Společnost Laboratoires France Parfum SA (dále jen „LFP“) podala přihlášku ochranné známky Společenství. Přihlašovaná známka byla popsána jako čichové označení, které je vnímatelné vizuálně, popsané slovy „*vůň zralé jahody*“ a doplněné následujícím barevným vyobrazením:



Zápis byl požadován pro výrobky ze tříd 3, 16, 18 a 25 Niceského třídění.

Zápis tohoto označení byl zamítnut z důvodu, že přihlašované označení není schopné grafického ztvárnění, a zároveň že postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu k některým požadovaným výrobkům.

LFP podala odvolání, které bylo zamítnuto odvolacím senátem OHIM z důvodu, že přihlašované označení není schopno grafického ztvárnění a je třeba jeho zápis zamítnout na základě čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení.

¹⁰⁰ Rozsudek Tribunálu T – 305/04 ze dne 27.10.2005, EDEN SARL v. OHMI

Nálezy soudu

Soud se v rozsudku odvolal na svůj závěr vyslovený v rozhodnutí Sieckmann, tedy, že **„ochrannou známku může tvořit označení, které není způsobilé být jako takové vnímáno vizuálně, za podmínky, že může být předmětem grafického ztvárnění, zejména prostřednictvím vyobrazení, čar, nebo znaků a musí být jasné, přesné, tvoří samostatný a jednotný celek a je snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“** (viz výše, kapitoly 2.2.1.1 a 2.2.1.2.A).

Projednávaná čichová známka byla utvořena z kombinace obrazového prvku a ze slovního popisu „*vůně zralé jahody*“. Pokud jde o slovní prvek přihlašovaného označení, žalobkyně tvrdila, že vůně zralé jahody se neliší podle odrůd, a že tedy popis „*vůně zralé jahody*“ je jednoznačný, přesný a objektivní. Tento závěr dokládala na studii vyhotovené Ústavem evropské spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique - COST). Soud však dospěl k závěru, že předložená studie nepotvrzuje tezi žalobkyně, podle které mají všechny odrůdy jahod stejnou vůni.¹⁰¹

Ze studie tedy vyplynulo, že vůně jahod neumožnila významně rozlišit odrůdy jahod ze všech sklizní. Z důkazu předloženého Soudu tedy vyplynulo, že vůně jahod se liší podle odrůd. **Jestliže tedy popis „vůně zralé jahody“ může odkazovat na několik odrůd, a tedy na několik různých vůní, není ani jednoznačný, ani přesný a neumožňuje vyloučit subjektivní prvek v procesu identifikace a vnímání přihlašovaného označení.**¹⁰²

Soud konstatoval, že v současnosti neexistuje obecně přijímaná mezinárodní klasifikace vůní, která by umožňovala, podobně jako mezinárodní kodex barev nebo hudebních znaků, objektivně identifikovat a upřesnit čichové označení pomocí přidělení názvu nebo kódu, které by byly specifické a vlastní každé vůni.¹⁰³

Pokud jde o obrazový prvek, Soud konstatoval v rozhodnutí „*Sieckmann*“, že **grafické ztvárnění, musí představovat vůni, jejíž zápis je požadován a nikoliv předmět,**

¹⁰¹ Studie uváděla, že posuzovatelé z degustační hodnotící komise dokázali podle vůně rozlišit odrůdy jahod u pěti z devíti sklizní zkoumaných ve studii.

¹⁰² odst. 33 cit. rozhodnutí

¹⁰³ odst. 34 cit. rozhodnutí

který ji vydává. Podobně v tomto případě vyobrazení jahody představuje pouze ovoce, které vydává vůni a nikoliv přihlašovanou vůni. Tedy, předmětné vyobrazení nelze považovat za grafické ztvárnění. Nadto podle Soudu u vyobrazení jahody vyvstává stejný problém jako u slovního popisu, tedy že vyobrazení jahody, jejíž odrůda není specifikována, neumožňuje identifikovat přihlašované čichové označení přesně a jasně.

A konečně pokud jde o kombinaci slovního popisu a vyobrazení, soud uvádí, že je nezbytné, aby alespoň jeden z prostředků popisu splňoval požadavky na grafické ztvárnění. To ovšem v tomto případě není ani slovní popis, ani vyobrazení, tudíž ani kombinace těchto způsobů netvoří platné grafické ztvárnění.

Tedy, Soud dopěl k názoru, že předmětné čichové označení (slovní popis „vůně zralé jahody“ a její grafické znázornění) nebylo graficky ztvárněno a je třeba žalobu zamítnout.

V tomto rozhodnutí se tedy Soud vyjádřil k dalšímu pokusu o grafické ztvárnění čichového označení pomocí kombinace obrázku a slovního popisu (vedle těch, která jsou řešena v rozhodnutí „*Sieckmann*“ – tedy slovní popis, chemický vzorec a vzorek chemické látky). Ani tento způsob ale nebyl shledán Soudem jako vyhovující požadavkům Nařízení.

V literatuře se polemizuje i o jiných způsobech zachycení vůně, například chromatogramem nebo „elektronickým nosem“. Přihlášky takto popsaných přihlašovaných označení byly zamítnuty.¹⁰⁴ Na vyjádření Soudu k těmto způsobům si ale budeme muset zřejmě ještě počkat.

De lege ferenda zůstává úvaha, zda by se v budoucnu neměla otevřít možnost zápisu čichových ochranných známek pomocí moderních metod (například viz výše zmíněný záznam přístroje „elektronický nos“ nebo i jiných zařízení¹⁰⁵) stejně tak jako se tomu stalo v případě zvukových ochranných známek, kdy bylo v roce 2005 novelizováno

¹⁰⁴ Přihláška č. 000521914 ze dne 11. dubna 1997 a přihláška č. 000566596 ze dne 25. června 1997 dostupné z http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg

¹⁰⁵ Po neúspěšných pokusech uvést na trh zařízení, které se připojí k počítači jako externí jednotka a vypouští rozličné vůně, jde vývoj dál a nyní se nově vyvíjí virtuální helma, která má být schopna zprostředkovat vůni a chuť uživateli PC, viz <http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/164226-nova-virtualni-helma-promitne-filmy-s-vuni-i-chuti.html>

Nařízení v tom smyslu, že je již napříště možné zapisovat zvukové ochranné známky pomocí záznamu sonagramu.

C. Praxe českého Úřadu průmyslového vlastnictví

Jak jsem již uvedla výše v kapitole 2.2.1.1., v literatuře Úřadu se uvádí, že stejně jako zvuková známka, i čichová známka není schopna grafického znázornění, tudíž nemůže být zapsána jako ochranná známka.¹⁰⁶

Podle informací odboru ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví doposud nebyla podána žádná přihláška národní čichové ochranné známky.

2.2.1.3. Barva sama o sobě

Barvy hrají v dnešním světě marketingu obrovskou roli. Barva je první znak výrobku, který spotřebitel vnímá (udává se, že až 80% vizuálního efektu se vztahuje k barvám)¹⁰⁷. Pro společnosti se stala barva jedním z nejvýznamnějších identifikátorů jak jich samotných, tak jejich výrobků. V dnešním světě globalizace barvy nejspíše ze všech prostředků překročí jazykové a kulturní bariéry, jelikož jsou vnímány na celém světě stejným způsobem.¹⁰⁸

Existují četné studie, které potvrzují, že určité barvy mají svůj již ustálený význam, který sdělují spotřebiteli. Například žlutá barva je spojována se štěstím, energií a přátelstvím a bývá používána často k přilákání zákazníků, a také k označení nízké ceny (často ji používá McDonald). Modrá je barvou odpočinku, klidu a také svěžesti. Často se používá u mražených výrobků, parfémů a minerálních vod. Zelená barva je symbolem dobrého zdraví, svěžesti a přírody. Oblíbenost této barvy strmě vzrostla s rostoucím zájmem o ekologii a životní prostředí.¹⁰⁹ A tak bychom mohli pokračovat. Obchodníci často využívají této vlastnosti barev a investují nemalé finanční prostředky do spojení určité barvy s firemní image.

¹⁰⁶ str. 18 in Jakl L. a kolektiv, Ochranné známky a označení původu, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 2002

¹⁰⁷ <http://www.colormatters.com/color-and-marketing/color-and-trademarks>

¹⁰⁸ Gaido Chiara, Metaliaj Giselda, Color and combination of colors as trademark

¹⁰⁹ Viz např. článek Skrytý význam barev, <http://www.probyznys.cz/marketingove-tipy/skryty-vyznam-barev> nebo Bitva o modrou aneb role barev na trhu značek, <http://www.pooh.cz/a.asp?a=2015815> a http://sixrevisions.com/web_design/color-the-next-limited-resource/

Možná právě proto jsou barevné ochranné známky druhou nejčastěji přihlašovanou kategorií netradičních ochranných známek.¹¹⁰

Ochranná známka tvořená barvou nebo kombinací barev („colour per se“) je definována v materiálech OHIM jako „ochranná známka, u níž je ochrana požadována pro jednu nebo několik barev, bez ohledu na jakýkoli zvláštní tvar nebo uspořádání“.¹¹¹

V literatuře se používá pro ochranné známky tvořené barvou termín „**abstract colour marks**“. Nejpriléhavější definice ochrany těchto známek je podle mého názoru tato: „známkoprávní ochrana barvy nebo kombinace barev bez ohledu na jejich konkrétní umístění na určité ploše nebo tvaru“¹¹²

Někteří autoři rozlišují kategorii ochranných známek tvořených barvou na několik podskupin.

a) *konkrétní „vzhledová“ známka* – chrání barvu nebo kombinaci barev ve vztahu k určitému vzhledu konkrétního výrobku (např. kombinace zelené a žluté barvy pro traktory). Tato kategorie známek se vztahuje k tvaru výrobku a nespadá pod skupinu abstraktních barevných ochranných známek.

b) *abstraktní barevná ochranná známka* – pouze tato skupina se vztahuje k ochranným známkám tvořeným barvou per se a dělí se dále na dvě podskupiny:

- *abstraktní „vzhledová“ známka*: příkladem takové ochranné známky je použití určité barvy nebo kombinace barev na zařízeních čerpací stanice (na stojanech, poutači, střeše atd.). Jelikož se ovšem předměty, na nichž je barva umístěna, neustále mění, ochranná známka je tzv. bez obrysu. Určitá barva či kombinace barev má tedy distinktivitu, ovšem konkrétní ztělesnění této známky zůstává proměnlivé.

¹¹⁰ Hned po trojrozměrných ochranných známkách, viz statistika OHIM za rok 2011 dostupná z: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2012.pdf

¹¹¹ Formulář přihlášky ochranné známky Společenství, str. 3, dostupné z: http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_cs.pdf. Z již ustálené judikatury ovšem plyne, že v případě kombinace barev je nutné pevné uspořádání barev, jinak známka není zápisuschopná, viz zejména rozhodnutí „Heidelberger Bauchemie“

¹¹² Schulze Charlotte, Registering colour trade marks in the European Union, European Intellectual Property Review, 2003, 25(2), str.57

- *zcela abstraktní barevná známka*: tato ochranná známka se na rozdíl od předchozích podskupin neváže ke konkrétním předmětům (výrobkům) a je bez jakýchkoliv obrysů.

Stranou stojí další skupina použití barev v reklamě, jako například neonové lampy, lávové lampy, které používají efektu měnících se barevných obrazců atd.

Soud doposud nedefinoval přesné vymezení známky tvořené barvou jako takovou a tak si pod touto kategorií známek můžeme představit skutečně celou řadu výše uvedených označení.

Nářízení (ani Směrnice) nestanoví žádné specifické pravidlo týkající se zápisu barev jako ochranných známek. Pravidla pro zápis barvy jako ochranné známky se ustálila na základě rozhodovací praxe OHIM i Soudu.

Zápis jedné barvy jako takové byl řešen v průlomovém rozsudku „*Libertel*“ . Platí, že jednotlivá barva není distinktivní pro žádné výrobky a služby, vyjma velmi specifických okolností. Tyto specifické okolnosti zahrnují například skutečnost, že známka je absolutně neobvyklá ve vztahu k daným výrobkům. Tyto případy jsou mimořádně ojedinělé.¹¹³

Zápis kombinace barev byl taktéž řešen četnou judikaturou¹¹⁴ a je ustálen zhruba takto. Žádné obecné pravidlo pro vyloučení ochranné známky sestávající z kombinace barev neexistuje. Zamítnutí může být založeno pouze na specifických skutečnostech nebo argumentech, a kde tyto skutečnosti nebo argumenty dány nejsou, ochranná známka je zapsána.¹¹⁵ Tedy, můžeme zde vysledovat opačnou tendenci než u známek tvořených jednou barvou.

U barev je základní problém nikoliv v jejich grafické znázornitelnosti (jako je tomu u známek zvukových nebo čichových), ale v jejich schopnosti odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiného podniku, tedy v jejich distinktivitě.

¹¹³ Viz např. často právem citovaná známá fialová barva ve vztahu ke krávi

¹¹⁴ Např. rozhodnutí „*KWS Saat AG v. OHIM*“ T-173/00, viz dále, rozhodnutí „*Viking*“ T-316/00, rozhodnutí „*Stihl*“ T-234/01, rozhodnutí „*Heidelberger Bauchemie*“ C-49/02

¹¹⁵ OHIM Manual on current CTM practice, Part B, Examination, str. 49

V četných rozhodnutích odvolacího senátu OHIM¹¹⁶ byl potvrzen postoj OHIM, že barvy *per se* postrádají vlastní rozlišovací způsobilost, krom případů, kdy (i) se jedná o velmi specifický výrobek určený pro velmi specifickou klientelu nebo (ii) se jedná o extrémně neobvyklý a zvláštní barevný odstín pro dané odvětví.

OHIM ve svých rozhodnutích rozlišuje různé kategorie barev, a to základní barvy (červená, žlutá a modrá barva), další běžné barvy (bílá, černá, zelená a oranžová) a tzv. signální barvy (zelená, červená a žlutá). OHIM zastává názor, že tyto barvy by neměly být monopolizovány jedním podnikem a měly by zůstat k dispozici k volnému užití všem soutěžitelům.

V této souvislosti je používán termín „*arbitrary colours*“¹¹⁷, což znamená barvu, která nemá žádný reálný nebo přirozený vztah k předmětu, ke kterému se vztahuje (např. modrý kůň nebo fialová kráva), ale má spíše emociální nebo výrazový význam.¹¹⁸ Právě tyto barvy jsou zápisuschopné jako ochranná známka.

Pokud se jedná o případy, kdy jedna barva je přirozená barva výrobku a k ní je přidána další barva, která již pro tento výrobek přirozená není, je to posuzováno stejně, jako by nebyla přítomna barva, která tvoří přirozenou vlastnost výrobku.¹¹⁹

Případy, kdy je zápis kombinace dvou barev zamítán, lze shrnout takto:

- barva je pouze dekorativní prvek výrobku nebo splňuje přímo požadavek spotřebitele, a to bez ohledu na počet barev (barva automobilu nebo oblečení)
- barva je přirozenou vlastností výrobku (např. bílá barva pro papír)
- barva je popisná nebo má funkční vlastnost (např. červená barva pro hasicí přístroj, různé barvy pro elektrické kabely)
- barva je pro daný výrobek všeobecně používaná (např. žlutá pro poštovní služby)

¹¹⁶ zejm. rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM, R 122/1998-3, ze dne 18. prosince 1998 (Light Green) a rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM, R 169/1998-3, z 22. ledna 1999 (Yellow)

¹¹⁷ Přílehlavý výraz pro tento termín v češtině zřejmě neexistuje, proto ponechávám pouze anglický výraz.

¹¹⁸ <http://www.humanitiesweb.org/spa/gtd/ID/188>

¹¹⁹ Manuál OHIM popisuje např. příklad, kdy bílá barva je typická pro tablety do myček na nádobí, a pokud k této bílé barvě přidáme ještě vrstvu červené, k bílé barvě se nepřihlíží.

- barva značí určitou vlastnost výrobku, jako například chuť (např. žlutá pro chuť citrónu)
- daná kombinace barev se již na trhu používá, zejména pokud se již používá několika soutěžiteli.

Ve všech výše uvedených případech by měly být pečlivě zkoumány jak dotčené výrobky a služby, tak konkrétní situace na trhu.

Lze zobecnit pravidlo, že čím vyšší je počet barev, tím menší distinktivitu tato kombinace má, neboť tím těžší je zapamatovat si vysoký počet barev a jejich posloupnost.

Další kategorií známek jsou označení sestávající z názvu barvy (jako např. „červená“ nebo „námořnická modř“). Tyto ochranné známky jsou obecně zápisuschopné, vyjma zápisu pro takové výrobky, jako jsou nátěrové barvy, inkoust, barviva, kosmetika atd. V těchto případech by totiž nebyla barva vnímána jako ochranná známka, ale jako pouhá vlastnost daného výrobku.¹²⁰

Zápis barvy jako takové byl diskutován i na mezinárodní úrovni v rámci AIPPI¹²¹. AIPPI uvádí ve své rezoluci¹²², že zápis barvy jako takové je komplikován skutečností, že barvy jsou často používány jako dekorativní prvek výrobku nebo i za jiným účelem a veřejnost není zvyklá vnímat barvu jako ukazatel původu výrobku. Jednotlivé země povolují zápis barvy jako takové pouze na základě získané distinktivy (tedy nikoliv vlastní, inherentní distinktivy). AIPPI dovodila závěr, že barva jako taková je zápisuschopná jako ochranná známka, nicméně v mnoha zemích bude nejspíš zapsána jen na základě distinktivy získané užíváním, zápis na základě inherentní distinktivy bude spíše výjimkou.

Vůbec první ochrannou známkou Společenství tvořenou barvou jako takovou je ochranná známka společnosti Kraft Foods Schweiz Holding AG tvořená barvou lila,

¹²⁰ OHIM Manual on current CTM practice, Part B, Examination, str. 50

¹²¹ International Association for the Protection of Intellectual Property, nevládní organizace se sídlem v Curychu zabývající se právem duševního vlastnictví

¹²² Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trade marks, Congress Ženeva, June 19-23, 2004

zapsaná pro čokoládové výrobky.¹²³ Tato ochranná známka je velmi často citována jako zdařilý příklad ochranné známky tvořené barvou. Společnost používala nejprve barvu lila ve spojení s krávou a panoramatem Alp, později tyto atributy vymizely a jako ochranná známka je zapsána barva lila jako taková.

Za průlomové rozhodnutí týkající se zápisuschopnosti barev jako ochranných známek je třeba považovat rozhodnutí „*Libertel*“ (podrobněji viz níže). Soud v něm definoval základní podmínky, za nichž lze zapsat jednu barvu jako takovou a tak v podstatě stanovil podmínky výkladu definice ochranné známky Společenství ve vztahu k barvám jako takovým.

Co se týče kombinace barev, důležitá rozhodnutí jsou zejména rozhodnutí „*Heidelberger Bauchemie*“¹²⁴, rozhodnutí „*Viking*“¹²⁵ a rozhodnutí „*Stihl*“¹²⁶.

A. Rozhodnutí „*LIBERTEL*“¹²⁷

Podstata a průběh sporu

Libertel Groep BV (dále jen „*Libertel*“), společnost, která v Holandsku poskytovala služby v oblasti mobilní telekomunikace, si v srpnu roku 1996 podala u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu (dále jen „*Úřad*“) přihlášku ochranné známky pro výrobky a služby ze třídy 9, 35 – 38 niceského třídění¹²⁸.

Označení, pro které požadovala zápis, bylo tvořeno oranžovou barvou, přičemž v přihlášce byla vyobrazena obdélníkem oranžové barvy a doplněna popisem „*oranžová*“, bez odkazu na barevný kód.

Úřad prozatímne zamítl zápis označení dokud společnost Libertel neprokáže, že označení sestávající z oranžové barvy získalo užíváním rozlišovací způsobilost. Podle předpisů holandského práva toto označení rozlišovací způsobilost postrádá.

¹²³ Ochranná známka společenství č. 644464 tvořená barvou lila zapsaná v roce 1999

¹²⁴ Rozsudek Soudního dvora C-49/02 ze dne 24. června 2004, Heidelberg Bauchemie GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

¹²⁵ Rozsudek Tribunálu T-316/00 ze dne 25. září 2002, Umwelttechnik GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

¹²⁶ Rozsudek Tribunálu T-234/01 ze dne 9. června 2002, Andreas Stihl AG & Co. KG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

¹²⁷ Rozsudek Soudního dvora C – 104/01 ze dne 6.5.2003, Libertel Groep BV v. Benelux - Merkenbureau

¹²⁸ telekomunikační zařízení, telekomunikační služby, řízení fyzických prvků telekomunikačních systémů a finanční a technické řízení telekomunikačních systémů

Libertel se proti tomuto rozhodnutí odvolala, nicméně Úřad svým rozhodnutím přihlášku zamítl. Společnost Libertel se odvolala k Regionálnímu odvolacímu soudu v Haagu. Ten však žalobu zamítl. Libertel podala kasační stížnost k Vrchnímu soudu, který se obrátil na Soudní dvůr s následujícími předběžnými otázkami:

1. *Je možné, aby jedna specifická barva, která je vyobrazená jako taková nebo určena mezinárodně uznávaným kódem, získala rozlišovací způsobilost pro určité výrobky nebo služby ve smyslu čl. 3(1)(b) směrnice č. 89/104?*
2. *Je-li odpověď na první otázku pozitivní,*
 - a) *za jakých okolností lze akceptovat, že jedna specifická barva má rozlišovací způsobilost ve výše uvedeném smyslu?*
 - b) *existuje rozdíl mezi případy, kdy je požadován zápis pro velký počet výrobků a/nebo služeb a kdy pouze pro určité výrobky nebo služby případně určitou kategorii výrobků či služeb?*
3. *Musí být během posuzování rozlišovací způsobilosti určité barvy jako ochranné známky brán zřetel na to, zda co se týče samotné barvy existuje obecný zájem na její dostupnosti, tak jak je to v případě označení, jež označují zeměpisný původ?*
4. *Musí Úřad během posuzování otázky, má-li označení, pro které je požadován zápis, rozlišovací způsobilost stanovenou v čl. 3(1)(b) směrnice, omezit své úvahy na abstraktní hodnocení nebo musí vzít v úvahu všechny skutečnosti daného případu, včetně dosavadního užívání označení a způsobu, jakým je označení užíváno?*

Nálezy soudu

Soud ve svém odůvodnění uvedl, že nejprve je třeba vyřešit otázku, zda barva sama o sobě je schopná tvořit ochrannou známku ve smyslu čl. 2 Směrnice.

Soud vyslovil, že **aby mohla barva sama o sobě tvořit ochrannou známku, musí splňovat tři podmínky. Za prvé musí být označením jako takovým, za druhé musí být toto označení graficky znázornitelné a za třetí musí být toto označení schopno**

odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků a služeb ostatních podniků.¹²⁹ Toto vymezení se tedy nijak neliší od ostatních kategorií ochranných známek.

K první podmínce Soud konstatoval, že **barva sama o sobě sice není předurčena k tomu, aby tvořila označení, obvykle bývá pouhou vlastností věci, ale přesto může tvořit označení, přičemž záleží na kontextu, v jakém je použita.**

Co se týče podmínky grafické znázornitelnosti, Soud zopakoval svůj již dříve vyslovený závěr v rozhodnutí „*Sieckmann*“¹³⁰, že označení musí být schopno být vyobrazeno vizuálně, zejména pomocí obrázků, linií či znaků, tak, aby bylo možno jej přesně identifikovat. Navíc musí být toto znázornění jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvanlivé a objektivní.

V projednávaném případě jde o otázku přihlášky, kde označení je znázorněno vzorkem barvy na hladkém povrchu, slovním popisem a/nebo pomocí mezinárodně uznávaného identifikačního kódu barev. Soud vyslovil, že **pouhý vzorek barvy nesplňuje požadavky kladené na grafickou znázornitelnost označení**, zejména s ohledem na to, že vzorek barvy se může poškodit. Na nosičích, jako je např. papír, nelze přesný odstín barvy chránit před působením času. Předložení vzorku barvy nesplňuje kritérium trvanlivosti požadované článkem 2 Směrnice. **Stejně tak slovní popis nesplňuje výše uvedené požadavky.**

Vymezení barev pomocí mezinárodně uznávaného identifikačního kódu může být dle Soudu považováno za grafické znázornění. Kódy jsou považovány za přesné a stále a výše uvedené nedostatky se odkazem na číselný kód odstraní.

Tedy, pokud vzorek barvy spolu se slovním popisem nemohou tvořit grafické znázornění z důvodu, že jim chybí přesnost a trvalost, může být tento nedostatek podle okolností odstraněn doplněním popisu barvy o mezinárodně uznávaný číselný kód.

¹²⁹ odst. 23 cit. rozhodnutí

¹³⁰ Jak uvidíme dále, rozhodnutí „*Sieckmann*“ je skutečně přelomové; Soud na něj odkazuje i v případech jiných kategorií netradičních ochranných známek (např. barvy, chuťové ochranné známky atd.)

K problematice grafické znázornitelnosti barev se vyjádřil OHIM¹³¹ v reakci na výše uvedený výrok Soudu. OHIM podotkl, že od doby kdy je rejstřík ochranných známek veden v elektronické podobě, jsou veškeré známky skenovány a uchovány elektronicky. Tudíž argument Soudu o nestálosti barevných ochranných známek není dle OHIM aktuální. Nicméně, OHIM doporučuje, aby tam, kde je to možné, přihlašovatel uvedl odkaz na mezinárodně uznávanou klasifikaci barev. Tam, kde to možné není (např. daná barva nebo odstín v příslušném číselníku neexistuje), je v souladu s čl. 3 odst. 5 CTMIR¹³² nutno popsat barvu jiným způsobem.

Co se týče třetí podmínky, tedy otázky, zda barva sama o sobě může rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb ostatních podniků, je nutné posoudit, zda barva sama o sobě je schopna sdělit určité informace, a to zejména pokud jde o původ výrobků nebo služeb. Soud dovodil, že **barva sama o sobě má způsobilost předat určité informace, neboť jsou schopné vyvolat určité představy a pocity.**

Tedy, z výše uvedeného soud dovodil, že barva sama o sobě může za určitých okolností tvořit ochrannou známku ve smyslu čl. 2 Směrnice.

Add 3) Musí být během posuzování rozlišovací způsobilosti určité barvy jako ochranné známky brán zřetel na to, zda co se týče samotné barvy existuje obecný zájem na její dostupnosti¹³³, tak jak je to v případě označení, jež označují zeměpisný původ?

Soud k této otázce uvedl, že **počet barev, které je veřejnost schopna rozlišit, je omezený, jelikož průměrný spotřebitel má zřídka možnost přímo porovnat výrobky různých barevných odstínů.** V důsledku toho je počet barev, které jsou schopné rozlišit výrobky nebo služby, velmi omezený. Celková škála barev tak může být obsazena poměrně malým počtem přihlašovatelů ochranných známek, a takto vytvořený monopol několika málo přihlašovatelů by mohl znamenat pro tyto přihlašovatele neopodstatněnou výhodu a narušení systému konkurence. **Tedy, při posuzování rozlišovací způsobilosti dané barvy jako ochranné známky musí být brán ohled na veřejný zájem, aby nebyl příliš omezen přístup pro jiné**

¹³¹ Sdělení prezidenta OHIM č. 06/03 ze dne 10. listopadu 2003 týkající se barevných známek

¹³² Prováděcí nařízení komise č. 2868/95 (CTMIR)

¹³³ Rozumí se zde obecný zájem na tom, aby barva zůstala k dispozici všem

příhlašovatele, kteří nabízejí k prodeji výrobky nebo služby stejného typu, pro které je zápis požadován.

Soud potvrdil, že u ochranných známek tvořených barvou platí tzv. „*teorie vyčerpání*“, o které jsem se již zmínila v kapitole pojednávající o čichových označeních.

Add 1) Je možné, aby jedna specifická barva, která je vyobrazená jako taková nebo určena mezinárodně uznávaným kódem, získala rozlišovací způsobilost pro určité výrobky nebo služby ve smyslu čl. 3(1)(b) směrnice č. 89/104? a add 2a) za jakých okolností lze akceptovat, že jedna specifická barva má rozlišovací způsobilost ve výše uvedeném smyslu?

Soud k této otázce uvedl, že spotřebitelé nejsou schopni si domyslet původ výrobků pouze na základě jejich barvy či obalu, pokud chybí jakýkoliv grafický nebo slovní prvek, jelikož barva sama o sobě není v praxi běžně používána ve smyslu identifikace. **Samostatná barva není sama o sobě schopna rozlišit výrobky určitého podniku.**

Distinktivita bez předchozího užívání může být u barvy získána pouze za výjimečných okolností, a to zejména v případě, kdy počet výrobků nebo služeb, pro něž je známka přihlašována, je velmi omezený a příslušný trh je velmi specifický.

Lze tedy shrnout, že ve všech výše uvedených případech lze pozorovat jednotnou linii, tj. aby byla barva zápisuschopná jako ochranná známka, musí přihlašovatel prokázat, že barva získala rozlišovací způsobilost předchozím užíváním. Tím Soud potvrdil zápisuschopnost barev jako ochranných známek, ale zároveň zpřísnuje ochranu požadavkem na vysokou rozlišovací způsobilost.

To znamená jasnou zprávu pro přihlašovatele: společnost může získat ochranu pro známku tvořenou barvou jako takovou, avšak pouze za podmínky, že veřejnost je díky masivní propagaci a reklamě důvěrně obeznámena s tímto označením a zároveň společnost je schopná prokázat, že barva použitá na jejích výrobcích je dotčenou veřejností okamžitě asociována s jejich obchodní značkou.¹³⁴

¹³⁴ Shodně rovněž Gaido Chiara, Metaliaj Giselda, Color and combination of colors as trademark, str. 277

Společnost musí prokázat, že její barva získala pro dané výrobky či služby tzv. „*druhotný význam*“. Druh a množství takových důkazů se liší případ od případu. Takový vhodný důkaz často vyplývá z pečlivě vedeného marketingového úsilí, tj. zejména masivní reklamy, mapování trhu, marketingových průzkumů a výzkumů reakcí spotřebitelů a v neposlední řadě také v prokázání záměrného kopírování soutěžiteli, neboť, jak se říká, kopíruje se jen to, co stojí za to.¹³⁵

K získané distinktivitě viz blíže následující kapitola o označeních postrádajících rozlišovací způsobilost.

Add 2b) Existuje rozdíl mezi případy, kdy je požadován zápis pro velký počet výrobků a/nebo služeb a kdy pouze pro určité výrobky nebo služby, případně určitou kategorii výrobků či služeb?

Tento fakt je podle Soudu nutno vzít v úvahu zejména s ohledem na skutečnost, že zápis nesmí být v rozporu s veřejným zájmem tak, aby nebyl příliš omezen přístup i pro jiné soutěžitele, kteří vyrábí stejné a podobné výrobky (čím víc bude výrobků, pro které bude požadován zápis, tím víc bude omezen přístup pro ostatní přihlašovatele).

Add 4) Musí Úřad během posuzování otázky, má-li označení, pro které je požadován zápis, rozlišovací způsobilost stanovenou v čl. 3(1)(b) směrnice, omezit své úvahy na abstraktní hodnocení nebo musí vzít v úvahu všechny skutečnosti daného případu, včetně dosavadního užívání označení a způsobu, jakým je označení užíváno?

Soud odpověděl na tuto otázku kladně, tedy že **orgán příslušný pro zápis označení musí nezbytně zohlednit všechny relevantní okolnosti případu, zejména jakékoliv dosavadní používání označení, pro něž je zápis požadován.**¹³⁶

¹³⁵ tamtéž, str. 281

¹³⁶ Členské státy jsou navíc vázány Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví, která výslovně stanoví, že „*při posuzování, lze-li známku chránit, je nutno přihlížet ke všem skutkovým okolnostem, zvláště k době užívání známky*“.

B. Rozhodnutí „KWS Saat AG v. OHIM“¹³⁷

Podstata a průběh sporu

Společnost KWS Saat AG se sídlem v Německu si u OHIM podala přihlášku ochranné známky – oranžové barvy odstínu HKS7 pro výrobky ze třídy 7 (zařízení na úpravu a zpracování osiva), 11 (zařízení na sušení osiva), 31 (zemědělské, zahradnické a lesní produkty a výpěstky) a služby ze třídy 42 (technické a obchodní poradenství v oblasti kultivace rostlin, zejména semenářství).

OHIM přihlášku zamítl s tím, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. Žalobce se proti rozhodnutí odvolal, odvolací senát odvolání zamítl a žalobce podal k Soudu žalobu.

Nálezy soudu

Soud poukázal na skutečnost, že vnímání veřejnosti, ve vztahu k níž se rozlišovací způsobilost označení zkoumá, nemusí být v případě označení tvořených určitou barvou jako takovou nebo kombinací barev nutně stejné jako v případě slovních nebo obrazových ochranných známek. Barva je totiž součástí vnějšího vzhledu výrobku, narozdíl od slov a obrázků.

V tomto konkrétním případě se jedná o specializované služby, které jsou určeny specializovanému trhu konkrétního odvětví. Příslušná veřejnost je tedy zvláštní cílová skupina s vyšší informovaností a mírou pozornosti než široká veřejnost.

Soud konstatoval, že u výrobků jako jsou zemědělské, zahradnické a lesní produkty a výpěstky, a zejména osivo, je vzhledem k jejich povaze a tvaru a velikosti obtížné k těmto výrobkům připojit slovní nebo obrazovou ochrannou známku. Navíc, informovaná veřejnost okamžitě odliší přihlášený barevný odstín od přirozené barvy daných výrobků a může tak vnímat barvu jako aspekt výrobků, díky němuž může rozlišit jejich obchodní původ. Je vyloučeno, že by si informovaná veřejnost mohla myslet, že barevný odstín má u osiva dekorativní nebo estetickou funkci, neboť osivo je určeno k zasetí do půdy, a je zřejmé, že daný barevný odstín má odlišit obarvené výrobky od výrobků konkurenčních.

¹³⁷ Rozsudek Tribunálu T-173/00 ze dne 9. října 2002, KWS Saat AG v. OHIM

Nicméně, u osiva je barva často používaná jako znak předchozí úpravy (tedy má určitou technickou funkci). Soud dospěl k závěru, že veřejnost nemůže s jistotou dojít k závěru, že přihlašovaná barva určuje označení původu osiva.

Pokud jde o zemědělské stroje, soud dospěl k závěru, že stroje v tomto barevném provedení nejsou neobvyklé a příslušná veřejnost bude vnímat danou barvu jako součást povrchové úpravy těchto výrobků.

Co se týče služeb, soud konstatoval, že se jim barvy nepřičítají, protože ze své povahy žádnou barvu nemají. Veřejnost tedy bude rozmýšlet pouze zda má barva dekorativní funkci či funkci určení původu služby. **Barevná známka postrádá výpovědní hodnotu, neboť bez dalších grafických znaků sama o sobě neumožňuje určení přihlašovatele jako poskytovatele služeb. Tím ovšem není dotčena její rozlišovací způsobilost. Není totiž nutné, aby barva přímo určovala určitý subjekt jako poskytovatele dotčených služeb, postačí, pokud ochranná známka umožní, aby veřejnost služby odlišila od služeb jiného původu.**

Soud tedy vyhověl žalobě co se týče přihlašovaných služeb, a zamítl ohledně přihlašovaných výrobků.

Soud v tomto rozhodnutí vyslovil pravidlo, že rozhodující hledisko, ze kterého je potřeba posuzovat distinktivitu barvy, je hledisko veřejnosti, jíž je výrobek nebo služby určeny.

Rozlišovací způsobilost barvy je také potřeba zkoumat ve vztahu ke každému jednotlivému výrobku či službě, pro které je zápis požadován.

C. Rozhodnutí „Heidelberger Bauchemie“¹³⁸

Podstata a průběh sporu

V tomto rozhodnutí si společnost Heidelberger Bauchemie GmbH podala žádost o zápis barevné ochranné známky u německého patentového úřadu pro určité stavební výrobky. Znamka byla přihlašována jako kombinace modré a žluté barvy (zobrazeny na archu

¹³⁸ Rozsudek Soudního dvora C-49/02 ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

papíru, z něhož jedna polovina byla žlutá a druhá polovina modrá) a bylo uvedeno, že „známka se skládá z firemních barev přihlašovatele, které jsou užívány ve všech představitelných podobách, zejména na balení a etiketách“. Specifikace barev byla uvedena v RAL číselníku.

Patentový úřad známku zamítl z nedostatku rozlišovací způsobilosti a přihlašovatel se odvolal k Bundespatentgericht.

Ten v rámci řízení položil Soudu následující otázku: „*Splňují barvy nebo kombinace barev označené v přihlášce k zápisu abstraktním způsobem a bez obrysu, jejichž odstíny jsou uvedeny prostřednictvím odkazu na vzorek barvy a upřesněny podle uznávané klasifikace barev, podmínky pro vytvoření ochranné známky ve smyslu článku 2 Směrnice? Je taková ochranná známka (tzv. „abstraktní barva jako ochranná známka“ ve smyslu čl. 2 Směrnice: a) označením b) s rozlišovací způsobilostí dostatečnou pro určení původu c) schopným grafického ztvárnění?*“

Nálezy soudu

Soud odpověděl na tuto otázku tak, že **grafické ztvárnění tvořené dvěma nebo více barvami, které jsou popsány abstraktním způsobem a bez obrysu, musí obsahovat systematické uspořádání, které přiřazuje dotčené barvy předem určeným a stálým způsobem.**¹³⁹

Prosté postavení dvou nebo více barev vedle sebe bez tvaru či obrysu nebo zmínka o dvou nebo více barvách „ve všech představitelných podobách“ nevykazuje znaky přesnosti a stálosti grafického ztvárnění požadované článkem 2 Směrnice.

Soud vysvětlil, že takové ztvárnění by totiž umožňovalo četné různorodé kombinace, které by neumožnily spotřebiteli pojmout a zapamatovat si určitou kombinaci, aby pak mohl s jistotou opakovat nákupní zkušenost, a ani by neumožnily příslušným orgánům hospodářským subjektům rozpoznat dosah chráněných práv majitele ochranné známky.

¹³⁹ odst. 34 cit. rozhodnutí

Rozhodnutí „*Heidelberger Bauchemie*“ tak přináší pravidla pro zápis kombinace barev. Tyto závěry jsou však již jen potvrzením již vyslovených tezí zejména v předcházejících rozsudcích „*Viking*“ a „*Stihl*“.

V rozhodnutí „*Viking*“ Soud uvedl, že kombinace dvou barev, které jsou vyobrazeny dvěma obdélníky zelené a šedé barvy, je abstraktní a neurčitá ve vztahu k přihlašovaným výrobkům (zahradní náčiní) a netvoří žádnou zvláště uspořádanou kombinaci těchto barev. Spotřebitel tedy nevnímá kombinaci zelené a šedé barvy jako označení určující, že tyto výrobky pocházejí od určitého podniku, ale bude ji spíše vnímat pouze jako dekorační prvek těchto výrobků a neumožní mu rozpoznat toto označení jako distinktivní v okamžiku, kdy bude mít příležitost k opětovnému nákupu zboží.

V podstatě tentýž závěr vyslovil Soud v rozhodnutí „*Stihl*“, kdy si přihlašovatel chtěl přihlásit označení sestávající z barvy oranžové a šedé pro motorové pily a další zahradní stroje a nástroje. Soud opět zdůraznil jako podmínku zápisuschopnosti kombinace barev nutnost jednak zvláštního uspořádání barev a jednak určité „neobyčejnosti“ přihlašovaných barev pro dané výrobky. V posuzovaném případě Soud shledal, že relevantní veřejnost bude vnímat oranžovou barvu spíše jako upozornění na nebezpečné části výrobku a šedou barvu, která je obvykle používána pro dané výrobky, jako „výsledek výrobního procesu nebo prostě jako šedý kryt“.

D. Praxe českého Úřadu průmyslového vlastnictví

Nový zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., účinný od 1. dubna 2004 výslovně vyjmenovává barvu v § 1 mezi označeními, která mohou tvořit ochrannou známku.

V současné době jsou u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsány tři národní ochranné známky tvořené barvou samou o sobě¹⁴⁰ a v běhu jsou další tři řízení o zápis takových ochranných známek. Všechny tyto tři ochranné známky byly však zapsány po dlouze

¹⁴⁰ Odstín červené barvy pro Vodafone Czech Republic a.s. (mobilní telekomunikační služby), odstín fialové barvy pro KOVOTOUR PLUS s.r.o. (služby cestovní kanceláře a/nebo agentury) a odstín červené barvy pro DEUTSCHE TELEKOM AG (telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení; navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace).

vedeném řízení pouze pro úzce vymezené služby¹⁴¹ a až po prokázání získání rozlišovací způsobilosti ve vztahu k těmto službám.

Úřad průmyslového vlastnictví zastává názor, že označení spočívající výlučně v barvě nebo v kombinaci barev obecně mohou být ochrannou známkou, záleží však na posouzení jejich rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě. Pokud jde o **zápis jedině barvy** jako takové, je nutno při posuzování rozlišovací schopnosti přísněji zkoumat označení tvořené pouze tzv. *základní barvou spektra*¹⁴², které s ohledem na jejich omezený počet by mělo zůstat dostupné každému, a **přesně vymezeným zvláštním odstínem** dané barvy. **Barvu jako takovou lze považovat za schopnou zápisu, obvykle však až po prokázání rozlišovací způsobilosti ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám na trhu.**¹⁴³

Tedy, lze uzavřít, že co se týče ochranných známek tvořených barvou per se, rozhodovací praxe Úřadu koresponduje s rozhodovací praxí Soudu.

2.2.2. Ochranné známky, jež postrádají rozlišovací způsobilost¹⁴⁴

Nejprve se zastavme u pojmu rozlišovací způsobilost ochranné známky. S tímto pojmem se setkáváme v Nařízení hned na několik místech. Předně v definici ochranné známky¹⁴⁵, který stanoví: „*Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.*“

Dále ve výčtu absolutních překážek zápisné způsobilosti přihlašovaného značení, kde čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení stanoví, že *Úřad do rejstříku nezapiše označení, které postrádá rozlišovací způsobilost.*

A v neposlední řadě v čl. 7 odst. 3 Nařízení, které stanoví, že *absolutní překážky zápisné způsobilosti uvedené pod písm. b) až d) lze pominout, pokud přihlašované*

¹⁴¹ Oproti široce vymezeným službám požadovaným pro přihlášení

¹⁴² to jsou červená, zelená a modrá barva

¹⁴³ Metodické pokyny ÚPV– Ochranné známky, část F, leden 2006, str. 11

¹⁴⁴ Odst. 7(1)b Nařízení

¹⁴⁵ Čl. 4 Nařízení

označení získalo ve Společenství užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

Z výše uvedeného lze rozlišit dva typy rozlišovací způsobilosti, a to jednak **rozlišovací způsobilost inherentní** (tedy výše zmíněnou způsobilost označení odlišit výrobky či služby, kterou cituje Nařízení v čl. 4 a v čl. 7 odst. 1 písm. b)) a jednak **rozlišovací způsobilost získanou** (citovanou v čl. 7 odst. 3 Nařízení, označovanou v českých podmínkách též jako *příznačnost* či *vžitost*¹⁴⁶).

(a) Inherentní rozlišovací způsobilost

Obecně řečeno, **známka má rozlišovací způsobilost** (inherentní), pokud je schopná plnit svoji základní funkci, tj. **garantovat původ označeného výrobku tím, že umožní spotřebiteli bez jakéhokoli rizika záměny rozlišit výrobky nebo služby od těch, které pocházejí od jiného výrobce.**

Jinými slovy, nestačí jen, aby se označení odlišovalo od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno.¹⁴⁷

Rozlišovací způsobilost lze chápat jako **základní funkci ochranné známky**, která vyplývá ze samotné podstaty tohoto institutu a je podmínkou pro to, aby známka mohla plnit i případné další funkce. Zda je určité označení schopno tuto funkci plnit nezávisí pouze na samotné povaze tohoto označení, ale na řadě dalších okolností, především na tom, co má rozlišovat, pro koho a za jakým účelem. Tyto další okolnosti nelze pro všechny ochranné známky zobecnit tak, aby při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky jako podmínky zápisné způsobilosti nebylo nutno i tyto další okolnosti vždy zvlášť zkoumat.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Čermák Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky, Průmyslové vlastnictví, 1999, č. 11-12, str. 22

¹⁴⁷ Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, Roman Horáček a kolektiv, str. 68

¹⁴⁸ Čermák Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Pokračování, Průmyslové vlastnictví, 2000, č. 3-4, str. 58

Rozlišovací způsobilost lze chápat také jako **vlastnost**, která spočívá v označení jako takovém. Pak jsou při posuzování rozlišovací způsobilosti předmětem zkoumání lidské kognitivní schopnosti, konkrétně způsob, jak se jim označení může jevit. V tom nám pomáhají určité konstrukce právních fikcí, například fikce průměrného spotřebitele¹⁴⁹.

Co se rozumí pod pojmem rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů? Neznamená to přesně identifikovat výrobce zboží nebo poskytovatele služby, neboť průměrný spotřebitel zná spíše právě značku než výrobce oné značky. **Rozlišit výrobky znamená identifikovat označené výrobky nebo služby co do určitého původu, a tak je odlišit od výrobků nebo služeb jiného původu. O osobě výrobce nebo poskytovatele služby může mít přitom spotřebitel jen zcela mlhavou představu.**¹⁵⁰

Soud se vyjádřil k výkladu pojmu „rozlišení výrobků a služeb“ v rozhodnutí „Mag Instrument“¹⁵¹, a to následovně: „...Není nezbytně nutné, aby ochranná známka umožňovala příslušné veřejnosti určit výrobce výrobků nebo poskytovatele služeb tím, že by sdělovala údaj o jeho totožnosti. ...**Ochranná známka musí příslušné veřejnosti umožňovat, aby výrobky nebo služby jednoho podniku odlišila od výrobků nebo služeb ostatních podniků a aby uvěřila, že všechny danou ochrannou známkou označené výrobky či služby byly vyrobeny nebo se poskytují pod kontrolou vlastníka dané ochranné známky, jehož může spotřebitel činit odpovědným za jejich jakost. Jedině tak si zákazník při dalším nákupu může zvolit, zda si koupí stejný výrobek či službu, pokud byla jeho zkušenost dobrá, nebo výrobek či službu jiné, pokud byla jeho zkušenost špatná.**“

Vedle rozlišovací způsobilosti Nařízení stanoví další podmínky pro to, aby mohlo být označení zapsáno do rejstříku (zejména odst. 7 písm. c)¹⁵², d)¹⁵³ a e) Nařízení¹⁵⁴). Tato

¹⁴⁹ Čermák Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Pokračování, Průmyslové vlastnictví, 2000, č. 3-4, str. 59

¹⁵⁰ tamtéž

¹⁵¹ Rozhodnutí Tribunálu T-88/00 ze dne 7. února 2002, Mag Instrument Inc. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), odst. 31,

¹⁵² označení tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou v obchodě sloužit k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných vlastností;

¹⁵³ ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce nebo v povlivých a zavedených obchodních zvyklostech;

další ustanovení vylučují ze zápisu označení popisná, označení obvyklá a označení tvořená funkčně podmíněným tvarem výrobku. V literatuře se objevují dva názorové proudy na vztah rozlišovací způsobilosti a ostatních podmínek zápisné způsobilosti. První¹⁵⁵ se přiklání k tomu, že podmínka rozlišovací způsobilosti je jakási obecná klauzule, která je doplněna příkladným výčtem případů, které lze subsumovat pod tuto obecnou klauzuli.¹⁵⁶

Druhý názor¹⁵⁷ se přiklání k tomu, že tomu tak není, že důvody uvedené pod jednotlivými písmeny Nařízení¹⁵⁸ jsou si postaveny zcela na roveň. Pod písm. b), tedy pod označení, která postrádají rozlišovací způsobilost, tak spadají pouze případy tzv. absolutně nedistinktivních označení, tj. označení, která nemohou rozlišit výrobky nebo služby vzhledem ke své naprosté banalitě.

(b) Získaná rozlišovací způsobilost

O **získané distinktivitě** mluvíme tehdy, když *označení nemá tzv. inherentní distinktivitu, ale získá ji dlouhodobým a intenzivním užíváním na výrobcích nebo pro služby, zejména v důsledku masivní propagace*. Získáním rozlišovací způsobilosti si spotřebitel označení jednoznačně spojuje s jeho přihlašovatelem – výrobcem a nepokládá je za obecně užívané označení. Získanou rozlišovací způsobilost lze prokázat různými důkazy – průzkumem trhu, průzkumem veřejného mínění, reklamními materiály, objednávkami atd.; způsob i rozsah důkazních materiálů je ponechán na přihlašovatelem.

V praxi OHIM se již ustálila některá pravidla při posuzování **důkazů** předkládaných přihlašovatelem o **získané distinktivitě**. Důkaz o získané distinktivitě je předkládán vzhledem k území, k němuž se vztahuje námitka podle písm. 7(1(b), (c) a (d)

¹⁵⁴ označení tvořená výlučně tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku; nebo tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku; nebo tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu.

¹⁵⁵ viz Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, Roman Horáček a kolektiv

¹⁵⁶ Metodické pokyny ÚPV– Ochranné známky, část F, leden 2006 doslova uvádí: „Hlavní důvody nedostatku rozlišovací způsobilosti vymezuje ustanovení § 4 písm. b) až d) zákona (tomu odpovídá čl. 7 odst. 1 písm. b) až d)). Rozlišovací způsobilost (distinktivnost) nemají zejména označení popisná...atd.“

¹⁵⁷ zejména viz Čermák Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Pokračování, Průmyslové vlastnictví, 2000, č. 3-4

¹⁵⁸ resp. českého zákona o ochranných známkách; znění uvedených článků je (v souladu s harmonizační Směrnicí) totožné se zněním odpovídacích článků Nařízení

a s ohledem na relevantní veřejnost, již je známka určena. Musí být prokázáno, že *podstatná část relevantní veřejnosti* (v tomto ohledu není stanovena žádná procentní hranice) má požadovanou znalost daného označení (i když nemusí přesně znát jeho zdroj).

Jako důkazy, jimiž lze prokázat získanou distinktivitu, jsou uznávány například průzkumy veřejného mínění, různé výzkumy, vyjádření a stanoviska obchodních a spotřebitelských organizací, články, brožury a jiné publikace, vzorky produktů, statistiky obrátů, údaje o inzerci a dalších způsobech propagace výrobků, informace o úspěšných případech ve sporech se třetími osobami pro porušení práv, informace o úspěšných registracích ochranné známky apod.¹⁵⁹. Tento výčet není vyčerpávající, lze předkládat i jakékoliv jiné relevantní důkazy.

Získaná distinktivita musí být prokázána k okamžiku podání přihlášky. K důkazům vztahujícím se k období po podání přihlášky je přihlíženo také, ale je jim přikládána menší váha.

OHIM klade důraz při posuzování důkazů na to, aby se důkazy týkaly dané ochranné známky a nikoliv *podstatně* odlišného označení.

Délka užívání daného označení patří mezi velmi důležité faktory při posuzování získané distinktivy. Přihlašovatel by měl tedy prokázat počátek užívání označení a také skutečnost, že dané označení je užíváno kontinuálně (popř. vysvětlit, proč tomu tak nebylo).

Pravidla pro posuzování rozlišovací způsobilosti

Pro posuzování rozlišovací způsobilosti se již v rozhodovací praxi ustálila určitá pravidla. Předně, rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována **s ohledem na celkový dojem, jaký známka vyvolává**, neboť průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku obvykle jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily.

¹⁵⁹ OHIM Manual on current CTM practice, Part B, Examination, str. 78

V průběhu tohoto celkového posouzení ovšem může příslušný orgán zkoumat rozlišovací způsobilost jednotlivých prvků dotyčné ochranné známky¹⁶⁰.

Označení je dále nutno zkoumat **individuálně ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je přihlášeno**. Pro každou kategorii výrobků je požadován jiný stupeň distinkitivity, například pro výrobky denní potřeby je potřeba prokázat zvlášť vysoký stupeň distinkitivity.

V literatuře¹⁶¹ se v této souvislosti rozlišuje několik typů ochranných známek:

- a) *fantazijní (smyšlené) ochranné známky* - tyto známky nemají žádný jazykový význam a nijak nesouvisí s výrobkem, často se cituje např. ochranná známka KODAK, která je fantazijní a má vysokou rozlišovací způsobilost;
- b) *obvyklá slova, která se používají v běžném jazyce, pokud jejich význam nijak nesouvisí s výrobky*, které jsou jimi označovány, např. známka CAMEL, která má vysokou rozlišovací způsobilost ve vztahu k cigaretám;
- c) *označení, která vyvolávají u spotřebitelů pozitivní asociaci s výrobkem* – jsou to tedy více či méně popisné výrazy, které vyvolávají asociaci s vlastnostmi výrobku, jejich povahou nebo původem. Je pak na zvážení úřadu, zda je označení spíše popisné (a tudíž nezápisuschné) či spíše sugestivní (a zápisuschné) ve vztahu k dotčeným výrobkům.

Dále, rozlišovací způsobilost je třeba posuzovat **z hlediska spotřebitele, kterému je daný výrobek určen**, nikoliv z hlediska ostatních soutěžitelů, kteří jsou považováni na daném trhu rovněž za investory. A v neposlední řadě, aby ochranná známka Společenství byla považována za distinktivní, musí být **distinktivní na území celé Evropské Unie**, nikoliv jen v určité části Evropské Unie¹⁶².

¹⁶⁰ viz např. rozsudek Soudního dvora C-286/04 P ze dne 30. června 2005, Eurocermex SA v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), odst. 22

¹⁶¹ Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, Roman Horáček a kolektiv, str. 68

¹⁶² viz např. Rozhodnutí Tribunálu T-16/02 ze dne 3. prosince 2003, Audi AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), odst. 38, 56, 90

Z rozhodovací praxe OHIM lze vyčíst, že za nedistinktivní lze považovat například tato označení¹⁶³:

- jednoduché geometrické tvary (např. kruh, čtverec, ovál)
- obrazové ztvárnění výrobku nebo služby, k nimž se zápis vztahuje (např. vyobrazení zmrzliny pro upozornění na místo, kde se zmrzlina prodává, vinný list ve vztahu k vínům)
- symbol @ a symboly \$, €, £ a to ve vztahu ke všem výrobkům a službám
- dvojrozměrná i třírozměrná označení, která sestávají z vyobrazení tvaru výrobků samotného
- vyobrazení místa nebo budovy, kde se výrobky prodávají
- jednotlivá písmena a čísla (ne už tak kombinace dvou písmen nebo číslic), pokud nejsou dostatečně stylizovaná
- slovní prvky (např. .com, Ltd., company, people, písmeno e- před výrobkem nebo službou, které mají být poskytovány elektronicky, označení obsahující výraz značící vyšší kvalitu nebo lepší funkci jako např. extra, ultra, multi, mini atd.,
- výrazy jako série, typ atd.

V české praxi je to obdobné; platí, že za označení, které obvykle postrádají rozlišovací způsobilost patří tato označení¹⁶⁴:

- jedno písmeno, číslovka, názvy písmen a číslic
- jednoduché ilustrativní vyobrazení výrobku
- označení vžitá pro určité výrobky (např. Aeskulapova hůl lékařské služby)
- jednoduché geometrické obrazce (kruh, čtverec atd.)

Výrazné grafické či obrazové zpracování nedistinktivního označení může dodat označení potřebnou rozlišovací způsobilost.

Vybrala jsem několik příkladů z rozhodovací praxe Soudu, abych ukázala, jak Soud rozlišovací způsobilost posuzuje u jednotlivých kategorií ochranných známek,

¹⁶³ OHIM Manual on current CTM practice, Part B, Examination, str. 42

¹⁶⁴ Metodické pokyny ÚPV– Ochranné známky, část F, leden 2006, str. 10

tj. například u jednotlivých písmen a znaků, u ochranné známky tvořené příjmením, u sloganu jako ochranné známky a u trojrozměrných označení.

2.2.2.1. *Jednotlivá písmena a znaky*

Jak jsem již zmínila výše, jednotlivá písmena a znaky obvykle postrádají rozlišovací způsobilost, pokud nejsou dostatečně stylizovaná. Níže popsané rozhodnutí Tribunálu se zabývá označením sestávajícím z řeckého písmene „α“.

A. *Rozhodnutí „α“¹⁶⁵*

Německá společnost Borco-Marken-Import Matthiesen & Co. KG (dále jen „Borco Marken“) podala u OHIM přihlášku následující obrazové ochranné známky:

α

pro výrobky a služby ze třídy 33 (alkoholické nápoje jiné než pivo, víno, šumivé víno a nápoje s obsahem vína). Úřad přihlášku zamítl s tím, že se jedná o věrnou napodobeninu malého řeckého písmene „α“ bez grafické změny a že řecky hovořící kupující v tomto označení nerozeznají údaj o obchodním původu výrobků.

Borco Marken podala proti rozhodnutí odvolání, které bylo zamítnuto. Borco Marken tedy podala žalobu k Tribunálu.

Nálezy soudu

Soud uvedl, že **ačkoliv článek 4 nařízení výslovně uvádí písmena mezi označeními, která mohou tvořit ochrannou známku, neznamená to implicitně, že tato označení mají rozlišovací způsobilost.**

Soud zopakoval, že za označení, která **postrádají rozlišovací způsobilost** jsou považována **označení, která nejsou schopna konkrétně identifikovat původ výrobků, na které se vztahují, a umožnit spotřebiteli, který tyto výrobky získá, aby**

¹⁶⁵ Rozsudek Tribunálu ze dne 29. dubna 2009, T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen & Co. KG v. OHIM

mohl příště učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu v opačném případě.¹⁶⁶

Z již ustálené judikatury vyplývá, že **rozlišovací způsobilost musí být posuzována ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro které je zápis žádán, a jednak ve vztahu k vnímání zúčastněných kruhů, které jsou tvořeny spotřebiteli těchto výrobků a služeb.**

V tomto případě, kdy se jedná o zboží běžné spotřeby, a označení sestává z malého řeckého písmene „a“, Soud zkoumal vnímání označení průměrnými řecky hovořícími spotřebiteli, kteří jsou běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní.

Soud konstatoval, jako již několikrát v minulosti, že **zápis označení jako ochranné známky není podmíněn zjištěním určité úrovně umělecké kreativity nebo představitivosti na straně přihlašovatele ochranné známky, ale samotnou způsobilostí označení individualizovat výrobky přihlašovatele ochranné známky ve vztahu k výrobkům nabízeným jeho konkurenty.**

Soud rozhodl, že **není možno a-priori vyloučit jakoukoliv schopnost rozlišovací způsobilosti u samostatně stojících písmen, neboť je to v rozporu se samotným zněním článku 4 Nařízení**, které písmena vyjmenovává mezi označeními schopnými zápisu jako ochranné známky.

Soud shledal, že odvolací senát v tomto případě pochybil, když nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení vyvodil pouze z nedostatku grafických změn nebo ozdob ve vztahu k druhu písma Times New Roman aniž by provedl konkrétní přezkum jeho způsobilosti u referenční veřejnosti odlišit dotčené výrobky od výrobků konkurentů.

Soud neuznal ani argument, že relevantní veřejnost by mohla vnímat písmeno „a“ jako odkaz na jakost (jakost A), údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu alkoholických nápojů.

Soud žalobě vyhověl a rozhodnutí zrušil.

¹⁶⁶ Přičemž postačí, pokud označení postrádá rozlišovací způsobilost byť jen v jedné ze zemí Společenství.

2.2.2.2. *Příjmení jako ochranná známka*

V níže popsaném rozhodnutí „Nichols“ Soud nastínil kriteria pro posuzování rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených jménem či příjmením.

V české praxi Úřadu průmyslového vlastnictví platí pravidlo, že co se týče označení obsahujícího vlastní jméno totožné se jménem významné osobnosti, je většinou zápisuschopné, pokud je vlastním jménem historické osobnosti, nebo pokud je ve spojení s dalšími prvky slovními nebo obrazovými.

Problém je ale se zápisem označení, pokud je vlastní jméno totožné se jménem současné osobnosti bez dalších slovních či obrazových prvků. Je nutné zkoumat přihlašované označení individuálně ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám. Obecně platí, že vlastní jména osob nejsou sama o sobě vyloučena ze zápisu. Označování určitých výrobků ženskými či mužskými jmény nechápe česká veřejnost jako konfliktní. To platí i pro běžná česká příjmení, jako je Novák, Dvořák, Veselý, apod. Jsou natolik rozšířená, že je spotřebitel nespojuje se žádnou konkrétní osobou. U přihlašovaných označení Úřad přihlíží i k tomu, zda přihlašované jméno je jménem či názvem přihlašovatele.¹⁶⁷

A. *Rozhodnutí „Nichols“*¹⁶⁸

Podstata a průběh sporu

Nichols plc (dále jen „Nichols“), společnost se sídlem ve Spojeném království, si chtěla zapsat ochrannou známku Nichols pro automaty a pro potraviny a nápoje distribuované těmito automaty. Rejstříkový úřad označení zapsal, avšak pouze pro automaty a ve zbytku žádost zamítl s odkazem na četnost výskytu tohoto příjmení v londýnském telefonním seznamu. Rozlišovací způsobilost úřad shledal pouze vzhledem k automatům, nikoliv však k potravinám a nápojům.

Nichols podala odvolání a soud vznesl k Soudnímu dvoru tyto předběžné otázky:

¹⁶⁷ Viz Čičovská Miroslava, Mgr., Zápis ochranných známek obsahujících vlastní jméno totožné se jménem významné osobnosti současné nebo historické, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2001, str. 162-167, ISSN 0862-8726

¹⁶⁸ Rozsudek Soudního dvora C-404/02 ze dne 16. září 2004, Nichols plc v. Registrar of Trade Marks

1. *Za jakých okolností může být zápis ochranné známky tvořené pouze příjmením zamítnut z důvodu, že ochranná známka sama o sobě postrádá rozlišovací způsobilost?*
2. *Před tím, než získá takové označení rozlišovací způsobilost užíváním, a) musí být nebo b) může být zamítnut jeho zápis, pokud se jedná o příjmení běžné v členském státě, v němž je o zápis známky žádáno nebo pokud se jedná o příjmení běžné v jednom nebo ve více členských státech?*
3. *Je správné, že vnitrostátní orgány řeší problém odkazem na předpokládaná očekávání průměrného spotřebitele ve vztahu k dotčenému zboží/službám v členském státě s přihlédnutím k běžné povaze příjmení, povaze dotčených výrobků nebo služeb a (ne)rozšířenému užívání příjmení na dotčeném trhu?*
4. *Je pro určení, zda příjmení postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu článku 3 odst. 1 písm. b) Směrnice¹⁶⁹ důležité, že účinky zápisu ochranné známky jsou omezeny na základě článku 6 odst. 1 písm. a) Směrnice¹⁷⁰?*
5. *a) Pokud ano, je třeba chápat slovo „jméno“ v čl. 6 odst. 1 písm. a) Směrnice tak, že zahrnuje společnost nebo firmu?*

b) co se rozumí „poctivými obchodními zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“, pokud se tento výraz použije, pokud žalovaná v praxi neklame veřejnost používáním svého příjmení nebo pokud žalovaná tímto vyvolá neúmyslnou záměnu?

Nálezy soudu

Soud odpověděl na výše uvedené otázky pod bodem 1 až 4 (tedy ve stručnosti na otázku, **jak má být posuzována rozlišovací způsobilost ochranné známky tvořené příjmením** a zda má omezení účinků stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) Směrnice vliv na toto posouzení) následovně.

¹⁶⁹ Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány budou prohlášeny neplatnými: ... b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost...

¹⁷⁰ Čl. 6 Směrnice upravuje omezení účinků ochranné známky a čl. 6 odst. 1 písm. a) stanoví, že **ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku své jméno a adresu.**

Kriteria posouzení rozlišovací způsobilosti jsou u všech kategorií označení vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice¹⁷¹ stejná. U ochranných známek tvořených příjmením nemohou být použita přísnější kriteria (jako například stanovený počet osob majících stejné jméno, při jehož překročení bude jméno považováno za postrádající rozlišovací způsobilost, nebo počet podniků dodávajících stejné nebo podobné výrobky jako ty, na něž se vztahuje přihláška, rozšířenost nebo nerozšířenost příjmení v daném odvětví apod.) než u ostatních označení. Rozlišovací způsobilost ochranné známky, bez ohledu na kategorii, musí být předmětem konkrétního posouzení ve vztahu k výrobkům a službám a ve vztahu k zúčastněnému okruhu osob.

Rozšířené příjmení, stejně jako výraz běžného jazyka, může plnit funkci označení původu ochranné známky, a tedy rozlišit dotčené výrobky a služby (pokud tedy neexistuje jiný důvod zamítnutí, například druhová nebo popisná povaha ochranné známky nebo existence staršího práva).

Zápis ochranné známky tvořené příjmením nemůže být zamítnut z důvodu, že by se prvním přihlašovatelům poskytla výhoda, vzhledem k tomu, že Směrnice žádné takové ustanovení neobsahuje.

Článek 6 odst. 1 písm. a) Směrnice nemá vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti. Tento článek umožňuje třetím osobám používat jejich jména v obchodním styku a omezuje tak právo spojené s již zapsanou ochrannou známkou (u nichž tedy musí být rozlišovací způsobilost již prokázána) ve prospěch nositelů téhož nebo podobného jména.

K poslední otázce se Soud bohužel nevyjadřoval, neboť nebyl splněn předpoklad kladné odpovědi na předchozí otázky.

2.2.2.3. Slogan jako ochranná známka

Ochranné známky tvořené **sloganem** jsou považované za samostatnou skupinu ochranných známek, odlišnou od slovních ochranných známek, neboť jsou za běžných

¹⁷¹ Čl. 2 Směrnice: Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.

okolností používané ve spojení s jinými ochrannými známkami. Níže jsem za všechny vybrala rozhodnutí „*Náskok díky technice*“.

Slogan je odlišný od obyčejných slovních známek, a to nejen s ohledem na svoji úlohu v businessu (slogan je velmi účinnou marketingovou zbraní k získání podílu na trhu). V souvislosti se slogany jako ochrannými známkami vyvstává řada otázek: Jaký je nejlepší způsob ochrany sloganu? Pokud jako ochranná známka, jak posuzovat podobnost s ostatními slogany? Čemu se vyvarovat při tvorbě sloganu tak, aby byl zápisuschopný? A jiné a jiné otázky.¹⁷²

Slogan musí splňovat všechna kritéria k zápisu jako ostatní kategorie ochranných známek, zejména nesmí být obecný, popisný ve vztahu k výrobku nebo službám a musí mít rozlišovací způsobilost.

OHIM posuzuje výše uvedená kritéria při zápisu sloganů poměrně přísně. Jeho nejčastější argument pro zamítnutí sloganu je, že veřejnost by mnohem spíše vnímala daný slogan jako reklamní sdělení než jako označení identifikující výrobek nebo službu (a tedy neplní svoji hlavní funkci ochranné známky).¹⁷³

V rozhodnutí „*Náskok díky technice*“, jež níže popisuji, soud výslovně potvrdil, že není nutné, aby měl slogan fantazijní povahu, případně „pojmové napětí“, jehož následkem by bylo překvapení, a proto by si jej bylo možné zapamatovat. Soud připustil, že slogany mohou být nositeli určitého objektivního sdělení vůči spotřebiteli, a mohou tak zprostředkovat spotřebiteli informaci o původu výrobku nebo služeb.

Co se týče sloganů, český ÚPV zastává názor, že slogan může být ochrannou známkou, pokud obsahuje vedle běžně užívaných slov i rozlišující prvek, který umožní průměrnému spotřebiteli orientaci na obchodní zdroj (např. „Tchibo – dát to nejlepší!“), nebo je svou jasnou formou a obsahem tak originální, že umožňuje individualizaci výrobků nebo služeb. Rozlišovací způsobilost sloganu je tak třeba posuzovat s ohledem na jistou dávku invence či vtipu.¹⁷⁴

¹⁷² více viz Soutoul Franck, Bresson Jean-Philippe, Slogan as Trademarks – European and French Practice, WIPO Magazine, February 2006

¹⁷³ tamtéž

¹⁷⁴ tamtéž, str. 11

A. Rozhodnutí „Náskok díky technice“¹⁷⁵

Podstata a průběh sporu

Společnost Audi AG v roce 2003 požádala o zápis slovní ochranné známky „*Vorsprung durch Technik*“ (v češtině: „*Náskok díky technice*“) pro výrobky a služby ze třídy 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45.

OHIM částečně zamítl přihlášku s odůvodněním, že výraz „*Vorsprung durch Technik*“ představuje pro určité výrobky a služby z výše uvedených tříd týkající se techniky, objektivní sdělení, které je vnímáno dotčeným spotřebitelem jako reklamní popis. V důsledku toho přihlašovaná ochranná známka postrádá pro uvedené výrobky a služby rozlišovací způsobilost. Co se týče výrobků ze třídy 12 (vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní), lze zápis ochranné známky připustit z důvodu rozlišovací způsobilosti, kterou získala pro motorová vozidla a jejich součásti.

Společnost Audi AG podala proti rozhodnutí odvolání, odvolací senát však odvolání zamítl. Společnost podala žalobu k Tribunálu. Ten žalobu zamítl a společnost podala kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru.

Nálezy soudu

Soud zopakoval své závěry již dříve vyslovené, že **rozlišovací způsobilost** ve smyslu článku 7 odst. 1) písm. b) Nařízení **znamená, že ochranná známka umožní identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tak odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků. Tato rozlišovací způsobilost musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům a službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností.**

U ochranných známek tvořených označeními, které jsou kromě toho užívané i jako reklamní slogany, údaje o jakosti nebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo

¹⁷⁵ Rozsudek Soudního dvora C-398/08P ze dne 21. ledna 2010, Audi AG v. OHIM

služeb, není z tohoto důvodu jejich zápis vyloučen.¹⁷⁶ U takovýchto označení není důvod uplatňovat striktnější kritéria než jsou kritéria použitelná na jiná označení.

Soud konstatoval, že k tomu, aby měl slogan rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7(1)(b) nařízení, **nelze vyžadovat, aby měl reklamní slogan fantazijní povahu, případně pojmové napětí, jehož následkem by bylo překvapení, a proto by si jej bylo možné zapamatovat.¹⁷⁷**

Soud konstatoval, že **všechny ochranné známky tvořené označeními nebo údaji, které jsou kromě toho užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti nebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo služeb, nesou již ze své podstaty ve větší či menší míře objektivní sdělení. Nelze ale vyvodit, že by z tohoto důvodu postrádaly rozlišovací způsobilost.** Tyto známky mohou vyjadřovat určité objektivní sdělení, i když jednoduché a informovat tak spotřebitele o obchodním původu výrobků nebo služeb (ovšem jen v rozsahu, v němž nejsou popisné podle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení), a **zejména tomu tak je, pokud ochranná známka není pouhým reklamním sdělením, ale má určitou originalitu nebo výstižnost, vyžaduje minimální výkladové úsilí nebo u dotčené veřejnosti vyvolávají rozpoznávací proces.¹⁷⁸**

Soud v tomto případě rozhodl, že výraz „Vorsprung durch Technik“ nelze kvalifikovat jako běžné sdělení a nelze vyloučit, že toto sdělení může informovat spotřebitele o původu výrobků nebo služeb. Sled slov „náskok díky technice“ naznačuje pouze příčinnou souvislost a tak vyžaduje u veřejnosti určité výkladové úsilí. Soud shledal tento slogan originálním, výstižným a snadno zapamatovatelným. Soudní dvůr proto zrušil rozhodnutí Tribunálu o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky „Vorsprung durch Technik“.

2.2.2.4. Trojrozměrná označení

Samostatnou kapitolou jsou také **trojrozměrná označení**. Jelikož nejčastějším důvodem zamítnutí zápisu tvaru jako ochranné známky je nedostatek distinkтивности

¹⁷⁶ viz rovněž druhé zásadní rozhodnutí týkající se sloganu jako ochranné známky – rozsudek OHIM v. Erpo Möbelwerk, C-64/02 P ze dne 21. října 2004, odst. 41

¹⁷⁷ Shodně viz též rozhodnutí „Erpo Möbelwerk“

¹⁷⁸ odst. 57 cit. rozh.

(kromě dalších důvodů - popisnosti podle čl. 7(1)(c) Nařízení a dále z důvodů uvedených pod čl. 7(1)(e); tyto důvody bývají ale velmi zřídka samostatnými důvody zamítnutí a bývají uváděny jako subsidiární důvody k nedostatku distinkitivity), zabývám se trojrozměrnými označeními v této kapitole o rozlišovací způsobilosti. Rozhodnutí z nedávné doby („*Lego kostky*“), kde důvodem zamítnutí byl čl. 7(1)(e), je rozebrán níže v kapitole 2.2.4.1.

Tvar výrobku je výslovně uveden jako označení, které může tvořit ochrannou známku v čl. 4 Nařízení („...*tvar výrobku nebo jeho balení....*“). Důvod úsilí přihlašovatelů přihlásit tvar jako ochrannou známku je pochopitelný, na rozdíl od průmyslového vzoru jako alternativního prostředku ochrany, není totiž známkoprávní ochrana časově omezena.

S ohledem na četnost výskytu přihlášek takových označení existuje bohatá rozhodovací praxe OHIM zabývající se těmito označeními a OHIM se těmto označením poměrně podrobně věnuje i ve svém vysvětlujícím manuálu¹⁷⁹.

Trojrozměrná označení lze rozdělit do tří kategorií:

- a) tvar nesouvisející s výrobkem samotným,
- b) tvar sestávající z tvaru výrobku samotného,
- c) tvar obalu výrobku.¹⁸⁰

add a) ***Tvar nesouvisející s výrobkem samotným***

První skupina označení zpravidla nečiní potíže a tato označení bývají zápisuschopná.

add b) ***Označení sestávající z tvaru výrobku samotného***

Zápisuschopnost těchto označení OHIM zkoumá ve třech krocích. Za prvé je třeba zkoumat, zda označení nespadá pod čl. 7(1)(e), jelikož tento důvod nemůže být překonán prokázáním získané distinkitivity (na rozdíl od důvodů uvedených v čl. 7(1)(b), (c) a (d)).

¹⁷⁹ OHIM Manual on current CTM practice, Part B, Examination, str. 45 až 48

¹⁸⁰ Podle mého názoru je toto rozlišení problematické, neboť jeden a tentýž tvar může být pojímán jako výrobek samotný a rovněž jako obal výrobku, typickým příkladem je láhev na nápoje apod., nicméně z důvodů systematických toto rozdělení v textu práce ponechám

Čl. 7(1)(e) stanoví, že zápisuschopná nejsou označení tvořená výlučně:

- (i) tvarem, který je *dán samotnou povahou výrobku*¹⁸¹; nebo
- (ii) tvarem výrobku *nezbytným pro dosažení technického výsledku*¹⁸²; nebo
- (iii) tvarem, který *dodává výrobku podstatnou hodnotu*¹⁸³.

Všechna tři písmena se vztahují jak na trojrozměrná označení, tak na dvojrozměrná označení, která zobrazují výrobek samotný či jeho část.¹⁸⁴

Za druhé OHIM zkoumá, zda označení obsahuje kromě tvaru ještě i jiné prvky, jako například obrázky, nápisy, popřípadě barvu jako takovou, které by byly distinktivní buď samy o sobě nebo ve spojení s tvarem. Pokud ano, označení je zápisuschopné¹⁸⁵.

A konečně OHIM zkoumá tvar označení jako takový. Pro zkoumání zápisuschopnosti trojrozměrných označení platí následující pravidla:

- na trojrozměrná označení nelze aplikovat striktnější kritéria než na ostatní kategorie ochranných známek;
- u zkoumání distinkitivity se nepřihlíží k novosti označení;
- zápis daného označení nesmí udělit monopolní právo k určitému výrobku.

Při respektování výše uvedených zásad vykryštovala v průběhu rozhodovací praxe OHIM tato pravidla¹⁸⁶:

1. tvar je nedistinktivní, pokud se jedná o jednoduchý geometrický tvar nebo kombinaci jednoduchých geometrických tvarů;
2. jednoduché a nezajímavé tvary nejsou distinktivní;

¹⁸¹ Tento bod se vztahuje na případy, kdy tvar je identický s výrobkem, jako příklad lze uvést tvar míče pro míče

¹⁸² K tomuto bodu se vyjadřoval soud v rozhodnutí „*Philips*“. Toto písm. b) se vztahuje na obal výrobku i na výrobek samotný.

¹⁸³ Tento bod se vztahuje na tvary, které mají výlučně estetickou funkci, jako například umělecký předmět pro umělecké předměty. Hodnota zde nemá nic společného s ekonomickou hodnotou výrobku.

¹⁸⁴ Blíže viz Firth Alison: Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception, European Intellectual Property Review, 2001, 23(2)

¹⁸⁵ Sdělení prezidenta OHIM č. 2/98 ze dne 8. dubna 1998 týkající se zkoumání trojrozměrných označení

¹⁸⁶ Blíže viz Humphreys Gordon: Non-conventional trade marks: an overview of some of the leading case law of the Boards of Appeal: European Intellectual Property Review, 2010, 32(9)

3. čím více se tvar podobá tvaru, který nejspíše výrobek ponese, tím větší je pravděpodobnost, že označení není distinktivní, tedy jinými slovy tvar označení se musí lišit od tvaru očekávaného spotřebitelem;
4. tvar se musí významně lišit od norem a zvyků daného odvětví;
5. nestačí, že označení je jen variantou běžného tvaru nebo varianta jednoho z mnoha tvarů v oblasti, kde je veliká rozmanitost vnějšího vzhledu výrobku.

Tedy, stručně řečeno, **aby byl tvar zápisuschopný, musí být tak podstatně odlišný od základního, běžného a očekávaného tvaru výrobku, že umožní spotřebiteli identifikovat výrobek pouze podle jeho tvaru a koupit si tak stejný výrobek pokud s ním byl spokojen.**

Distinktivita trojrozměrného značení je závislá na třech faktorech, a to jsou (i) povaha daného výrobku (ii) struktura trhu, jakož i (iii) zvyky spotřebitelů¹⁸⁷.

Veřejnost je zvyklá, že slovní nebo obrazová známka bývají používány jako označení identifikující původ výrobku. Tak tomu ale není u trojrozměrného označení tvořeného výrobkem samotným. Dalším faktorem je struktura daného trhu. Je rozdíl, zda se jedná o trh výrobků, u kterých je veliká variabilita tvarů, a je těžší daným tvarem upoutat pozornost spotřebitele nebo naopak o trh, kdy netradiční tvar vynikne mezi ostatními a nemá alternativu v jiných tvarech. Zvyky spotřebitelů mají vliv na stupeň jejich pozornosti, který věnují výběru daného výrobku. Úroveň pozornosti, kterou spotřebitelé věnují věcem denní spotřeby je daleko nižší než u výrobků drahých nebo u výrobků, které mají dlouhou životnost. V případě, kdy je spotřebitelem věnována malá pozornost výběru výrobku, musí být známka více neobvyklá a nápaditá tak, aby upoutala více spotřebitelovu pozornost.

Závěry vztahující se k této skupině označení se rovněž vztahují na označení dvojrozměrná, která zobrazují výrobek samotný či jeho část.

add c) ***Tvar obalu výrobku***¹⁸⁸

¹⁸⁷ viz Rogers David, Folliard-Monguiral Arnould: The protection of shapes by the Community trade mark, European Intellectual Property Review, 2003, 25(4)

¹⁸⁸ Jedná se o případy lahvíček, krabiček, přepravek apod.

Stejná kritéria jako u druhé skupiny se použijí i na skupinu tvarů tvořených obalem výrobku. Tedy, **označení musí být významně odlišné od kombinace základních a běžných prvků a musí být zvláštní a nápadné**. Rovněž v případě obalu výrobků mohou být různé zvyklosti u různých typů výrobků a OHIM doporučuje provést před podáním přihlášky rešerši, aby přihlašovatel zjistil, jaké typy obalů výrobků se v daném odvětví používají, přičemž je kladen důraz na to, aby byla vzata za základ dostatečně široká kategorie výrobků.

Kromě rozhodnutí, která níže podrobněji rozebírám („*Tvar bílé průhledné nádoby*“ a „*Linde a spol.*“), a kde soud vyslovil základní principy týkající se trojrozměrných označení, jsou zajímavá ještě rozhodnutí „*Tablety do myček a praček*“¹⁸⁹. V těchto rozhodnutích Soud potvrdil, že **vnímání spotřebitele ve vztahu k trojrozměrným označením není stejné jako u ostatních druhů známek, neboť průměrný spotřebitel obvykle nečiní závěry o původu výrobku na základě jeho tvaru, pokud není doplněn o další grafické nebo slovní prvky**.

A dále, čím více se tvar, jehož zápis je požadován, podobá tvaru nejspíše použitelným na tvar daného výrobku, tím větší je pravděpodobnost, že tvar je nedistinktivní. Tvar musí být posuzován s ohledem na jeho celkový dojem, který vytváří, neboť průměrný spotřebitel vnímá označení jako celek a nezkoumá jeho jednotlivé detaily.¹⁹⁰

V několika rozhodnutích Soud také potvrdil názor (již předtím vyslovený v rozhodnutí „*Libertel*“ týkající se označení tvořených barvou jako takovou, viz výše), že s ohledem na veřejný zájem by běžná trojrozměrná označení by měla zůstat dostupná všem.¹⁹¹

Lze shrnout, že požadavky kladené na ochranné známky tvořené tvarem jsou přísnější, než u jiných druhů ochranných známek. Soud sice vyslovil závěr, že tyto ochranné známky nemohou být posuzovány podle přísnějších kritérií než ostatní

¹⁸⁹ Rozsudky Soudního dvora C-468/01 až C-472/01, C-473/01P, C-474/01P, C-456/01P a C-457/01P ze dne 6. listopadu 2003, Procter Gamble v. OHIM, resp. Henkel KGaA v. OHIM

¹⁹⁰ V daném případě květinový motiv, barvu jednotlivých vrstev tablety apod.

¹⁹¹ Blíže viz Bergquist Jenny, Curley Duncan, Shape trade marks and fast-moving consumer goods, European Intellectual Property Review, 2008, 30(1)

druhy ochranných známek, ale ve skutečnosti je u označení tvořených tvarem daleko těžší pro přihlašovatele prokázat distinktivitu.¹⁹²

A. Rozhodnutí „Tvar bílé průhledné nádoby na mýdlo“¹⁹³

Podstata a průběh sporu

Společnost Henkel KGaK si podala k OHIM přihlášku následující trojrozměrné ochranné známky:



Požadované barvy byly průhledná a bílá, výrobky, pro které byl zápis požadován, byly ze třídy 3: „mýdla; bělicí přípravky a další čisticí látky; čisticí a lešticí prostředky; výrobky na oplachování s vůní; chemické přípravky pro čištění porcelánu, kamene, dřeva, skla, kovů a plastů“ a ze třídy 20: „plastové nádoby na tekuté, želatinové a mazlavé výrobky“.

OHIM přihlášku zamítl s tím, že láhev postavená dnem vzhůru není v oblasti kosmetiky nic neobvyklého a označení tak postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Společnost Henkel se odvolala, odvolací senát odvolání zamítl s tím, že přihlašovaná ochranná známka se skládá z tvaru a barvy, kterou obecně mají nádoby obsahující čisticí prostředky a tato jejich kombinace postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost. Průměrný spotřebitel věnuje tvaru a barvě nádob na čisticí prostředky malou pozornost

¹⁹² blíže viz Donnellan Laura: Three dimensional trade marks: the Mars and Lindt cases, European Intellectual Property Review, 20010, 32(3)

¹⁹³ Rozsudek Tribunálu T-393/02 ze dne 24. listopadu 2004, Henkel KGaA v. OHIM

a je tak nepravděpodobné, že by tyto vlastnosti vnímal jako údaj o obchodním původu výrobku.

Nálezy soudu

Podle Soudu **jsou ochrannými známkami, které postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení zejména ty ochranné známky, které z pohledu relevantní veřejnosti všeobecně užívány v obchodě pro prezentaci dotýčných výrobků nebo služeb**¹⁹⁴. Nadto tato označení nejsou způsobilá plnit základní funkci ochranné známky, tj. označovat původ výrobku nebo služeb tak, aby spotřebitel, který získá výrobky nebo služby označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí nebo využití učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní.

V případě trojrozměrných ochranných známek, **čím víc se tvar, o jehož zápis je žádáno, blíží k nejvíce pravděpodobnému tvaru, který bude mít dotčený výrobek, tím spíše bude uvedený tvar postrádat rozlišovací způsobilost**. A pochopitelně naopak, ochranná známka, která se odklání od normy nebo zvyků v odvětví, a tím splňuje svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací způsobilost.

Podle ustálené judikatury Soudu je třeba rozlišovací způsobilost zkoumat ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je zápis požadován a jednak ve vztahu k vnímání relevantní veřejnosti.

Předmětné výrobky jsou obvyklé spotřební výrobky určené pro všechny spotřebitele, rozlišovací způsobilost je tedy třeba zkoumat ve vztahu k předpokládané pozornosti průměrného, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele. Vnímání relevantní veřejností je ovlivněno úrovní pozornosti, která se může měnit v závislosti na kategorii výrobků nebo služeb. Trh pracích a čistících prostředků se vyznačuje silnou soutěží. Tvar těchto výrobků (jejich obalů) je do jisté míry technicky předurčen nutností opatřit je etiketou.

¹⁹⁴ Nebo ve vztahu k nimž existují přinejmenším konkrétní indicie umožňující dojít k závěru, že jsou způsobilé být užívané tímto způsobem.

Soud rovněž uvedl, že při posouzení rozlišovací způsobilosti u trojrozměrných ochranných známek tvořených tvarem výrobku samotného se uplatňují stejná kritéria jako u ostatních kategorií ochranných známek a není důvod uplatňovat přísnější kritéria.

Předmětné označení je tvořeno kombinací několika prvků. **Pokud všechny prvky určitého označení postrádají rozlišovací způsobilost, přesto toto označení jako celek může rozlišovací způsobilost mít, pokud označení představuje víc než jen součet jednotlivých prvků, což je dané zejména způsobem, jakým jsou jednotlivé prvky zkombinovány.**

V předmětném případě Soud rozhodl, že kombinace jednotlivých prvků je opravdu zvláštní, nemůže být považována za obvyklou a že je schopna upoutat pozornost spotřebitelů a odlišit tak původ výrobků. Jelikož **minimální rozlišovací způsobilost stačí k tomu, aby nemohl být namítán důvod zamítnutí přihlášky dle čl. 7 odst. 1) písm. b) Nařízení**, a Soud zde minimální rozlišovací způsobilost shledal, je třeba žalobě vyhovět. Soud zrušil rozhodnutí odvolacího senátu.¹⁹⁵

B. Rozhodnutí „Linde a spol.“¹⁹⁶

Podstata a průběh sporu

Toto rozhodnutí se týká předběžné otázky, kterou německý soud položil Soudnímu dvoru v souvislosti s následujícími případy.

Společnost Linde AG požadovala zápis trojrozměrné ochranné známky ve tvaru vozidla pro motorizované nákladní vozy a další pracovní mobilní vozy, zejména vysokozdvižné vozíky.

Ve druhém případě společnost Winward Industries Inc. požadovala zápis trojrozměrné ochranné známky ve tvaru kapesní baterky.

¹⁹⁵ Soud v daném případě přihlédl i k tomu, že společnost zapsala trojrozměrnou ochrannou známku totožného tvaru v jedenácti členských státech EU.

¹⁹⁶ Rozsudek Soudního dvora C-53/01 až 55/01 ze dne 8. dubna 2003, Linde AG, Winward Industries Inc. a Rado Uhren AG. v. Deutsches Patent und Markenamt

Třetí případ se týkal přihlášky společnosti Rado Uhren AG, která byla tvořena vyobrazením náramkových hodinek.

Ve všech třech případech německý Deutsches Patent und Markenamt přihlášku zamítl pro nedostatek rozlišovací způsobilosti (ve třetím případě navíc ještě z toho důvodu, že označení musí zůstat dostupné všem) a tento verdikt potvrdil i německý Bundespatentgericht (Federální patentový soud). Ve všech třech případech bylo podáno odvolání k Bundesgerichtshof (Federální soudní dvůr, Německo). Tento soud má za to, že výsledek všech těchto sporů je závislý na interpretaci čl. 3 (1) (b), (c) a (e) Směrnice¹⁹⁷, řízení zastavil a obrátil se na Soudní dvůr se žádostí o odpověď na následující otázky:

(i) *Mají být v případě hodnocení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek, které spočívají ve tvaru výrobku, uplatňována přísnější kritéria než v případě jiných druhů ochranných známek?*

(ii) a) *Má v případě trojrozměrných ochranných známek spočívajících ve tvaru výrobku nezávisle na ustanovení článku 3 (1) (e) Směrnice význam ustanovení článku 3 (1) (c) Směrnice?*

b) *Pokud ano, musí být při zvažování ustanovení článku 3 (1) (c) Směrnice nebo eventuálně ustanovení článku 3 (1) (e) Směrnice brán ohled na zájem trhu ponechat tvar výrobku k dispozici k volnému užívání tak, že jeho zápis je v podstatě vyloučen a je možný zpravidla pouze v případě ochranných známek, které splňují požadavky první věty článku 3 (3) Směrnice?*

Nálezy soudu

Add 1) Soud k této otázce uvedl následující.

¹⁹⁷ Důvody pro zamítnutí či neplatnost: Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

- tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží,
- tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,
- tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu.

Kriteria pro hodnocení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek spočívajících ve tvaru výrobku jsou stejná jako v případě jiných druhů ochranných známek. Ustanovení čl. 3 (1) (b) Směrnice nečiní rozdíl mezi jednotlivými druhy známek.

Ustanovení čl. 3 (1) (e) Směrnice pojednává o označeních tvořených tvarem výrobku a vypočítává specifické důvody pro zamítnutí zápisu. Podle tohoto ustanovení označení sestávající výlučně z tvaru výrobku, který vyplývá z jeho povahy nebo z tvaru výrobku, který je nutný k jeho dosažení nebo z tvaru, který dodává výrobku podstatnou hodnotu, nemůže být zapsané jako ochranná známka. Takovéto označení nemůže ani nabýt rozlišovací způsobilost užíváním.

Pokud není dán ani jeden z důvodů zamítnutí stanovených v čl. 3 (1)(e), je nutné nadále zkoumat, zda trojrozměrné označení sestávající z tvaru výrobku nemusí být zamítnuté na základě čl. 3 (1)(b)až (d).

Z čl. 3 (1)(b) nevyplývá, že by měla být při hodnocení rozlišovací způsobilosti ochranných známek spočívajících ve tvaru výrobku použita přísnější kriteria než u jiných druhů ochranných známek. Stejně jako u jiných druhů ochranných známek i u těchto platí, že musí být schopna odlišit výrobek pocházející od konkrétního podniku od jiných výrobků. Jinými slovy, Soud opět potvrdil, že kriteria posuzování inherentní distinkitivity se neliší u jednotlivých druhů známek, ochranné známky sestávající z tvaru nevyjímaje.

Soud ale připustil, že ve skutečnosti **může být složitější konstatovat rozlišovací způsobilost ve vztahu k ochranným známkám spočívajícím ve tvaru výrobku než u slovních a obrazových známek.** Tato ochranná známka může být zapsána na základě získané rozlišovací způsobilosti podle čl. 3(3).

Add 2a) Soud uvedl, že pokud označení není v rozporu s ustanovením čl. 3(1)(e), není vyloučeno, že mohou být aplikovány další důvody pro zamítnutí zápisu, a to i včetně důvodu uvedeného v čl. 3(1)(c). **Každý důvod zamítnutí zápisu označení uvedený pod písm. (a) až (h) musí být zkoumán zvlášť a nezávisle na ostatních.**

Není žádný důvod pro to, aby se čl. 3(1)(c) nevztahoval na trojrozměrné ochranné známky spočívající ve tvaru výrobku. Toto ustanovení se vztahuje na všechny druhy ochranných známek, a to včetně těch třírozměrných spočívajících ve tvaru výrobku.

Add 2b) Soud odpověděl, že **důvody zamítnutí podle ustanovení čl. 3 Směrnice musí být interpretovány ve světle veřejného zájmu, který je sledován každým z nich.**

Důvod, který se skrývá za písm. (e) je **zabránit tomu, aby bylo vlastníku ochranné známky uděleno výlučné právo na technická řešení, na funkční vlastnosti výrobku, které bude spotřebitel pravděpodobně hledat u výrobků soutěžitelů.**

Ustanovení písm. (c) má za cíl chránit veřejný zájem spočívající v tom, že **popisná označení nebo údaje vztahující se vlastnostem nárokováných výrobků mají být volně užívána všemi**, včetně například užití označení jako kolektivní ochranné známky nebo jako část kombinovaných či obrazových ochranných známek. **Toto ustanovení tedy brání zápisu takového označení pro jeden podnik.**

Soud uzavřel, že kompetentní orgán aplikující ustanovení čl. 3(1)(c) Směrnice musí posoudit po zvážení veřejného zájmu, zda se důvody zamítnutí vztahují na daný případ. Stejně tak tomu je i v případě trojrozměrných označení sestávajících z tvaru výrobku. Kompetentní orgán nesmí odmítnout takovou přihlášku z pouhého principu.

Ze všech důvodů výše uvedených je tedy zřejmé, že **trojrozměrné ochranné známky sestávající z tvaru výrobku musí být, stejně jako ostatní druhy známek, zkoumány, zda vyhovují všem podmínkám ustanovení čl. 3(1)(b) až (e) Směrnice a tato ustanovení musí být vykládána a aplikována s ohledem na veřejný zájem, který je sledován každým z nich.**

2.2.3. Popisná označení¹⁹⁸

Úřad do rejstříku nezapíše taktéž „označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou v obchodě sloužit k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí

¹⁹⁸ Odst. 7(1)c Nařízení

služby nebo jiných vlastností.“ Taková označení jsou považována za tzv. **popisná označení**.

Pokud však přihlašovatel prokáže, že jeho označení získalo rozlišovací způsobilost¹⁹⁹, jsou i výše uvedená popisná označení zápisuschopná.

V této souvislosti se setkáváme s pojmem **druhové (generické) označení**, což je označení, které vyjadřuje druh zboží (např. mouka, pečivo atd.). Druhovému označení musí zůstat dostupné každému, proto jej nelze zapsat jako ochrannou známku.

Naopak ochranná známka může tzv. zdruhovět, pokud se intenzivním všeobecným užíváním bez účinné obrany vlastníka natolik rozměnila, že ztratila charakter ochranné známky.²⁰⁰

V odborné literatuře²⁰¹ se setkáváme se dvěma názorovými proudy na zápis popisných označení. První z nich je **konzervativní (monopolistický)** a druhý **liberální (moderní)**.

Konzervativní (monopolistický) přístup byl aplikován Tribunálem a Soudním dvorem před přijetím zásadního výkladového rozhodnutí Soudního dvora „*Baby-Dry*“ v roce 2001 a v návaznosti na to i některými soudy členských států Evropské unie²⁰². V souladu s tímto názorovým proudem by popisné známky neměly být zapisovány z toho důvodu, že zde existuje obava o monopolizaci jazyka pouze několika účastníky trhu.

Liberální (moderní) přístup naproti tomu zastává názor, že existuje pouze jedno kritérium pro zápis ochranné známky, a to zda je nebo není schopna být vnímána veřejností jako určující původ výrobku z daného podniku, tedy staví na základní funkci ochranné známky, již je schopnost rozlišit výrobky jednoho podniku od výrobků

¹⁹⁹ Více k získané rozlišovací způsobilosti viz kap. 2.2.2.

²⁰⁰ Horáček Roman a kolektiv, Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, ISBN: 978-80-7400-058-4, str. 69

²⁰¹ Např. Pfeiffer Tim, Descriptive trade marks: the impact of the Baby Dry case considered, European Intellectual Property Review, 2002, 24(7), str.371-380

²⁰² Viz např. rozhodnutí Soudního dvora C-108/97 a C-109/97 ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertiebs GmbH (WSC) v. Boots und Walter Huber a Franz Attenberger, odst. 25: „Čl. 3(1)c Směrnice (pozn.: odpovídá čl. 7(1)(c) Nařízení) sleduje za cíl, který je v zájmu veřejnosti, zejména to, aby popisná označení vztahující se k výrobkům nebo službám, pro něž je požadován zápis, mohla být volně užívána všemi“.

druhého podniku. Pouze z faktu, že označení je popisné, nelze dovodit, že dané označení není distinktivní.²⁰³

Jak jsem již zmínila, stěžejním rozhodnutím pro výklad popisnosti označení je rozhodnutí „*Baby-Dry*“²⁰⁴ (více viz níže). Soud v něm stanovil základní kritéria pro „*test popisnosti*“.

Dalšími důležitými rozhodnutími v této oblasti jsou rozhodnutí „*New Born Baby*“²⁰⁵, „*Postkantoor*“²⁰⁶ a „*Biomild*“²⁰⁷, kde se Soud vyjádřil ke vzájemnému vztahu popisnosti a distinkitivity. Tato rozhodnutí zavádějí inovativní postoj Soudu ke vztahu popisnosti a distinkitivity, nicméně v pozdějších rozhodnutích²⁰⁸ se soud opět vrátil k závěrům vysloveným v rozhodnutí „*Baby-Dry*“.²⁰⁹

Do této kapitoly jsem zařadila stěžejní rozhodnutí týkající se této oblasti – rozhodnutí „*Baby-Dry*“ a dále dvě rozhodnutí Tribunálu týkající, a to rozhodnutí „*Mozart*“ a rozhodnutí „*100, 300*“.

A. Rozhodnutí „*Baby-Dry*“²¹⁰

Podstata a průběh sporu

Společnost Procter & Gamble si podala k OHIM přihlášku slovní ochranné známky „*Baby-Dry*“ pro jednorázové plenky vyrobené z papíru nebo buničiny a plenky

²⁰³ Liberální přístup zastává i generální advokát Jacobs ve svém stanovisku k případu „*Baby-Dry*“, viz bod 78 stanoviska

²⁰⁴ Rozsudek Soudního dvora C-383/99 P ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

²⁰⁵ Rozsudek Tribunálu T140-00 ze dne 3. října 2001, Zapf. Creation AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) a rozsudek Soudního dvora C-498/01 P ze dne 1. prosince 2004, Zapf. Creation AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

²⁰⁶ Rozsudek Soudního dvora C-363/99 ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau

²⁰⁷ Rozsudek Soudního dvora C-265/00 ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie BV v. Benelux-Merkenbureau

²⁰⁸ Rozsudek Tribunálu T-311/02 ze dne 20. července 2004, Lissotschenko & Hentze v OHIM, Rozsudek Tribunálu T-183/03 ze dne 14. září 2004, Applied Molecular Evolution Inc v. OHIM

²⁰⁹ Více viz Rogers David, Folliard-Monguiral Arnaud, Significant case law from 2004 on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM, European Intellectual Property Review, 2005, 27(4)

²¹⁰ Rozsudek Soudního dvora C-383/99 P ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) a rozsudek Tribunálu T-163/98 ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

vyrobené z textilu. Přihlášku OHIM zamítl a společnost se odvolala, odvolání však bylo zamítnuto z toho důvodu, že výraz „Baby-Dry“ je tvořen výlučně slovy, jež mohou sloužit v obchodě k označení určitého výrobku a postrádá tak rozlišovací způsobilost.

Přihlašovatel se odvolal k Tribunálu, který žalobu zamítl s tím, že označení „Baby-Dry“ spadá pod skupinu označení, která mohou v obchodě sloužit k označení určitého účelu použití výrobků a musí být považováno za neschopné rozlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků. Podle Soudu je funkcí plenek absorbování vlhkosti za účelem zachování dítěte v suchu a pojem „Baby-Dry“ tak pouze sděluje spotřebiteli informaci o účelu užití výrobku a nemá žádný dodatečný rys, který by tomuto spojení propůjčoval rozlišovací způsobilost. Přihlašovatel podal kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru.

Nálezy soudu

Soud zopakoval, že podle čl. 7 (1) Nařízení *se do rejstříku nezapíší označení, která nemají rozlišovací způsobilost (písm. (b)) a označení, která mohou v obchodě sloužit k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných vlastností (písm. (c)).*

Dále, čl. 12 Nařízení stanoví, že *práva udělená ochrannou známkou neopravňují majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných vlastností, pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě.*

Z výše uvedených ustanovení podle Soudu jasně vyplývá, že **účelem zákazu zápisu ochranných známek tvořených pouze popisnými údaji** je zabránění zápisu označení nebo údajů, které jelikož se neliší od obvyklého označení příslušných výrobků nebo služeb nebo jejich vlastností, nemohou plnit funkci identifikace subjektu, který je uvádí na trh a nemají tedy rozlišovací schopnost, která je k plnění této funkce nezbytná.

Soud se tak výše uvedeným závěrem distancoval od monopolistického přístupu (tedy zájem veřejnosti na volném užití popisných označení se dostává do pozadí), který zastával dříve a nově zaujímá pozici liberálního přístupu, který vyzdvihuje

základní funkci ochranné známky, tj. schopnost odlišit výrobky jednoho podniku od výrobků druhého podniku.

Soud výše uvedeným výrokem vysvětlil vzájemný vztah mezi ustanoveními čl. 7(1)(b) a (c) Nařízení a čl. 12 Nařízení, a to tak, že je dává do souvislosti, neboli že ustanovení čl. 7 (1)(b) a (c) Nařízení musí být vykládáno v souladu s účelem sledovaným čl. 12 Nařízení.

Podle Soudu **jsou popisná označení uvedená v čl. 7(1)(c) Nařízení pouze ta označení, která mohou z pohledu spotřebitele sloužit přímo nebo i pouhým odkazem k označení jedné z hlavních vlastností výrobků nebo služeb, pro něž je zápis požadován.** Nadto, **známka složená z označení nebo údajů, které odpovídají této definici, může být vyloučena ze zápisu pouze tehdy, pokud (i) neobsahuje žádné další označení nebo údaje a (ii) jsou-li pouze popisné označení nebo údaje vyobrazeny nebo uspořádány takovým způsobem, že se neodlišují jako celek od obvyklého způsobu označování dotčených výrobků nebo služeb nebo jejich základních vlastností.**

Pro ochranné známky tvořené slovy platí, že musí mít popisnou povahu nejen jednotlivá slova, ale rovněž celek těmito slovy tvořený. Každý vnímatelný rozdíl mezi kombinací slov přihlašovaných k zápisu a pojmy běžně používanými příslušnými kruhy spotřebitelů k označení výrobků nebo služeb nebo jejich základních vlastností, je schopen propůjčit této slovní kombinaci rozlišovací způsobilost, která ji umožní být zapsána jako ochranná známka.

Soud tak tímto rozhodnutím zavedl nová pravidla aplikace „*testu popisnosti*“ v praxi a tím, že ustoupil do pozadí zájem veřejnosti, se významně snížila hranice pro zápisuschopnost popisných označení.²¹¹

Podle takto nově definovaného „testu popisnosti“ se za popisná označení považují pouze taková označení, která:

²¹¹ více viz Pfeiffer Tim, Descriptive trade marks: the impact of the Baby Dry case considered, European Intellectual Property Review, 2002, 24(7), str.371-380

- (i) mohou sloužit v běžném jazyce k označení výrobků nebo služeb, a to buď přímo nebo nepřímo odkazem na jejich základní funkci, *a zároveň*
- (ii) neobsahují žádná další označení nebo údaje a označení není vyobrazeno nebo uspořádáno takovým způsobem, že se jako celek neodlišuje od obvyklého způsobu označování daných výrobků nebo služeb nebo jejich základních vlastností, *a zároveň*
- (iii) obsahují slova nebo kombinace slov, kde není žádný znatelný rozdíl mezi tímto slovem a jeho užitím v běžné mluvě;

přičemž posouzení musí být ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je zápis žádán, a to z hlediska průměrného spotřebitele těchto výrobků či služeb²¹².

Nadto, u **označení sestávajících z kombinace několika slov**, platí kromě pravidel uvedených sub (i) až (iii) pravidlo další, a to, že popisnost musí být zkoumána nikoliv jen ve vztahu ke každému slovu zvlášť, ale také ve vztahu k celku tvořenému těmito slovy.

V daném případě tedy Soud zkoumal, zda kombinace slov „Baby-Dry“ může být u anglicky mluvících spotřebitelů považována za běžný způsob označování výrobků nebo označení jejich základních vlastností.

Soud v tomto případě došel k závěru, že dané slovní spojení sice odkazuje na funkci, kterou mají dané výrobky plnit, nesplňuje výše uvedené podmínky. Každé z těchto dvou slov může tvořit část vyjádření používaných v každodenní řeči k označení funkce dětských plenek, jejich neobvyklé spojení ale není běžným vyjádřením v angličtině pro označení dětských plenek nebo pro popis jejich základních vlastností. Soud uzavřel, že slovní spojení „Baby-Dry“ nemůže být jako celek považováno za popisné. Podle Soudu je toto spojení výsledkem jazykové vynalézavosti, která umožňuje takto formulovanému označení plnit rozlišovací funkci a nemůže tak být vyloučeno ze zápisu podle čl. 7(1)(c) nařízení.

²¹² Hledisko průměrného spotřebitele bylo vyjasněno Soudem v případě Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijssem Handel BV., viz blíže kapitola 3.2.1.3

B. Rozhodnutí „Mozart“²¹³

Podstata a průběh sporu

V roce 1996 si německá společnost Paul Reber GmbH & Co. KG podala u OHIM přihlášku slovní ochranné známky Společenství ve znění „**Mozart**“ pro tyto výrobky a služby ze třídy 30: „*Jemné pečivo a cukrovinky, čokoládové výrobky, cukroví*“.

Společnost Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Švýcarsko) podala proti zápisu námitky pro rozpor s čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení z toho důvodu, že ochranná známka popisuje výrobky, kterých se týká přihláška.

Ochranná známka byla přesto zapsána.

Na základě žádosti podané vedlejší účastníci sporu, společností Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, prohlásil OHIM výše uvedenou ochrannou známku za neplatnou z toho důvodu, že byla zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení, jelikož je tvořena výlučně údajem označujícím druh a jakost uvedených výrobků s odkazem na to, že v Německu a v Rakousku je výraz „Mozartkugel“ (Mozartova koule) užíván k označení marcipánových pralinkových koulí obalených v čokoládě, a jednak jméno Mozart popisuje tento výrobek neboť skutečnost, že jde o kouli („kugel“) zjevně vyplývá z jejího vnějšího tvaru.

Vlastník ochranné známky, společnost Paul Reber GmbH & Co. KG, podala proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání, odvolací senát odvolání zamítl s odůvodněním, že ochranná známka je „objektivním čistě popisným údajem pro dotčené výrobky“. Společnost tedy podala žalobu k Tribunálu.

Nálezy soudu

Soud zopakoval, že ustanovení týkající se popisných označení brání tomu, aby tato označení byla vyhrazena jednomu podniku, jelikož tento podnik si je zapíše jako ochrannou známku.

²¹³ Rozsudek Tribunálu T-304/06 ze dne 9. července 2008, Paul Reber GmbH & Co. KG v. OHIM

Není přitom nutné, aby toto označení bylo užíváno k popisu výrobků, stačí, že by mohlo být k těmto účelům užíváno.

Označení musí mít s dotčenými výrobky dostatečně **přímou a konkrétní spojitost**, která veřejnosti umožní vnímat bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků. Dále **stačí, že označení je popisné pouze ve vztahu k části výrobků a služeb z kategorie výrobků a služeb, pro které je zápis žádán.**

Na tomto místě je třeba vysvětlit, že výraz „Mozartkugel“ se v německy mluvících zemích užívá pro speciální druh čokoládové cukrovinky vyráběné podle určitého receptu.²¹⁴ Tím se odlišuje od jakékoliv jiné cukrovinky ve tvaru koule obalené v čokoládě.

Soud se ztotožnil s názory odvolacího senátu, že jelikož má Mozartkugel kulovitý tvar, výraz „kugel“ bude zajisté vnímán německy hovořící veřejností jako popis tvaru výrobku. Soud potvrdil, že **výraz Mozart bude veřejnost (minimálně v Německu a v Rakousku) mnohem spíše vnímat jako odkaz na charakteristický recept, podle kterého se vyrábí Mozartkugel, než na informaci o původu výrobku.** To, že chybí druhá složka slova, „kugel“, na tom nic nezmění, neboť ta odkazuje na vnější tvar výrobku.

K argumentu žalobkyně, že veřejnost si se slovem Mozart nespojí pralinky, nýbrž jméno slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, soud uvedl, že sice je možné, že veřejnost si vybaví skladatele téhož jména, nicméně není vyloučeno, aby slovo „Mozart“ odkazovalo i na jiné informace, které souvisí s výrobky, na nichž bude

²¹⁴ Viz např. slovník Wikipedia: „**Mozartovy koule** (v originálu *Mozartkugeln*) jsou druh bonbonu, původně vytvořený cukrářem ze Salzburku Paulem Fürstem v roce 1890. Byly pojmenovány po hudebním skladateli Mozartovi. Tato cukrovinka je ještě do dnešních dnů vyráběna společností na cukrovinky Fürst. Roku 1884 si po svém příchodu do Salzburku v Brodgasse 13 otevřel obchod cukrářský mistr Paul Fürst. Roku 1890 poprvé nabídl svým zákazníkům Mozartovy bonbony, které později po rozšíření výroby přejmenoval na Mozartovy koule. Roku 1905 se zúčastnil se svým výrobkem Pařížské výstavy a získal za něj zlatou medaili. „*Original Mozartkugeln*“ jsou v cukrárně Fürst vyráběny dle původního receptu původním způsobem, tedy ručně: Nejprve se vytvoří koule z pistáciového marcipánu a obalí se nugátem. Ta se uloží na dřevěnou podložku a poté přelije tmavou čokoládovou polevou. Po ztuhnutí se zbylé místo bez polevy dolije polevou a koule je zabalena do stříbrno-modrého staniolu. Tímto způsobem vyrobí firma ročně asi 1,4 mil. Mozartových koulí. V chladírenských prostorách kavárny v Brodgasse a ve filiálkách v ulici Ritzerbogen a Getreidegasse a také na zámku Mirabell mohou být poté uskladněny až 8 týdnů. Mozartovy koule se prodávají pouze v těchto provozovnách nebo zásilkově.“

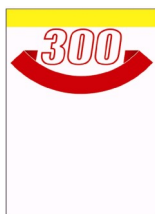
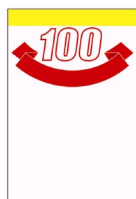
označení uvedeno. Což implicitně připouští i přihlašovatel, neboť si chce nechat zapsat označení jako ochrannou známku pro předmětné výrobky.

Soud tedy uzavřel, že ochranná známka „Mozart“ byla zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení a bylo třeba ji prohlásit za neplatnou.

C. Rozhodnutí „100, 300“²¹⁵

Podstata a průběh sporu

Polská společnost Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. podala k OHIM přihlášku následujících obrazových označení:



pro tyto výrobky a služby:

třída 16: plakáty, alba, brožury, časopisy, formuláře, tiskoviny, noviny, kalendáře, křížovky, rébusy

třída 28: skládanky a skládačky, hádanky, puzzle

třída 41: organizování soutěží, vydávání textu

OHIM přihlášky zamítl pro tyto výrobky a služby: „*plakáty, brožury, časopisy, tiskoviny, noviny*“ ze třídy 16 a pro „*skládanky a skládačky, hádanky, puzzle*“ ze třídy 28 s tím, že tato označení jsou popisné údaje a že použité barvy ani grafické prvky nemohou tento závěr zpochybnit.

²¹⁵ Rozsudky Tribunálu T-425/07 a T-426/07 ze dne 19. listopadu 2009, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. OHIM

Společnost se odvolala a v rámci odvolacího řízení OHIM vyzval společnost, aby v souladu s čl. 37 odst. 2 Nařízení ²¹⁶ prohlásila, že se vzdává uplatnění výlučného práva ve vztahu k číslům 100 a 300 obsaženým v přihlašovaných ochranných známkách. Společnost tak neučinila a odvolací senát odvolání zamítl. Společnost podala žalobu k Tribunálu.

Nálezy soudu

Čl. 37 odst. 2 Nařízení stanoví, že **pokud obsahuje známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost** a ponechání tohoto prvku může ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může OHIM jako podmínku pro zápis známky požadovat, aby přihlašovatel prohlásil, že **nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku**. ²¹⁷

Soud se ztotožnil s argumentací odvolacího senátu, odkazujíc na již dříve vydané rozhodnutí v jiném rozsudku²¹⁸ týkající se přihlašované slovní ochranné známky „1000“, kdy odvolací senát rozhodl, že číslo 1000 může spotřebitel vnímat jako označení obsahu brožur a periodik (ze třídy 16).

Stejně tak v tomto případě uzavřel soud, že **čísla 100 a 300 mohou odkazovat na množství a průměrný spotřebitel je bude vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení jako popis vlastností dotčených výrobků**, zvláště množství plakátů v soupravách určených k prodeji, množství stran publikací nebo množství dílků puzzles a hádanek, které určuje jejich stupeň obtížnosti, **jež jsou základními vlastnostmi pro přijetí rozhodnutí o koupi. Tedy, relevantní veřejnost bude vnímat tyto číselné prvky jako prvky poskytující informace o výrobcích, na které se ochranné známky vztahují, a nikoliv jako označující původ dotčených výrobků**.²¹⁹

²¹⁶ „Obsahuje-li známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může úřad jako podmínku pro zápis známky požadovat, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku. Toto prohlášení se zveřejní spolu s přihláškou nebo případně spolu se zápisem známky.“

²¹⁷ Tímto prohlášením (tzv. „disclaimer“) potvrzuje přihlašovatel, že výlučná práva přiznávaná pouze majiteli ochranné známky, se nevztahují na nerozlišující prvky a tyto prvky jsou tedy tzv. „volné“, tj. mohou být součástí přihlašovaných ochranných známek jiných přihlašovatelů.

²¹⁸ Rozhodnutí OHIM ze dne 7. srpna 2006, R 447/2006-4, přihlašovatel: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. OHIM

²¹⁹ Odst. 25 cit. rozhodnutí

Co se týče existence pochybností o rozsahu ochrany, soud se rovněž ztotožnil s názorem odvolacího senátu, že nelze stanovit, který z prvků přihlašovaných ochranných známek určuje rozlišovací způsobilost těchto ochranných známek a to může vyvolat pochybnosti o rozsahu přiznané ochrany. V tomto případě odvolací senát i Soud vnímal obrazové prvky přihlašovaných ochranných známek (tj. barvy, orámování, stuhy a použitou typografii) za příliš obyčejnou, aby se prosadily ve vnímání spotřebitelů; naopak čísla jakožto jediné neobrazové prvky mohou upoutat pozornost spotřebitelů a zaujímají dominantní postavení v celkovém dojmu z celého označení. Pokud by nebylo vydáno prohlášení ve vztahu k prvkům 100 a 300, bránilo by to použití těchto číslovek v použití v jiných ochranných známkách.

Stojí za zmínku, že Soud odmítl argument žalobkyně, že OHIM již zapsal obrazové ochranné známky obsahující číslovky 100 a 200, jejichž obrazové prvky jsou daleko méně propracované.²²⁰ U těchto uvedených známek disclaimer vztahující se k číslovkám vydán nebyl. Soud ovšem k tomuto argumentu nepřihlédl.²²¹

Skutečně, z porovnání ochranných známek již zapsaných a těch přihlašovaných bych se mnohem spíše domnívala, že OHIM přihlášku zamítne z důvodu existence stejného či podobného označení.

²²⁰ Jedná se zřejmě o tyto ochranné známky zapsané jinou polskou společností také pro výrobky a služby ze třídy 16 a 28:



č. spisu: 3419322

a



č. spisu: 3418845

²²¹ Resp. soud uvedl, že **legalitu rozhodování odvolacího senátu je třeba posuzovat výlučně na základě Nařízení a nikoliv na základě rozhodovací praxe OHIM.**

2.2.4. Ostatní absolutní důvody

V této kapitole se věnuji některým dalším absolutním důvodům, a to označením, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku (čl. 7(1)(e)(ii) Nařízení), označením, která odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům (čl. 7(1)(f) Nařízení) a označením, k nimž nedaly příslušné úřady souhlas a která mají být zamítnuta podle čl. 6ter Pařížské úmluvy (čl. 7(1)(h) Nařízení).

2.2.4.1. *Označení, které je tvořeno výlučně tvarem výrobku nezbytným pro dosažení tech. výsledku*²²²

Jak již bylo řečeno výše v kapitole o rozlišovací způsobilosti, čl. 7(1)(e) stanoví, že zápisuschopná nejsou označení tvořená výlučně:

- (i) tvarem, který je *dán samotnou povahou výrobku*²²³; nebo
- (ii) tvarem výrobku *nezbytným pro dosažení technického výsledku*²²⁴; nebo
- (iii) tvarem, který *dodává výrobku podstatnou hodnotu*²²⁵.

Všechna tři písmena se vztahují jak na trojrozměrná označení, tak na dvojrozměrná označení, která zobrazují výrobek samotný nebo jeho část.²²⁶

Soud se zabýval bodem (ii) článku 7(1)(e) v rozhodnutí „*Lego kostky*“ (rozhodnutí je rozebráno v následující kapitole) a v rozhodnutí „*Philips*“²²⁷. Podle Soudu je smyslem tohoto bodu **zabránit, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne podniku monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku, a to bez časového omezení**²²⁸.

²²² čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) Nařízení

²²³ Tento bod se vztahuje na případy, kdy tvar je identický s výrobkem, jako příklad lze uvést tvar míče pro míče

²²⁴ K tomuto bodu se vyjadřoval soud v rozhodnutí „*Philips*“. Toto písm. b) se vztahuje na obal výrobku i na výrobek samotný.

²²⁵ Tento bod se vztahuje na tvary, které mají výlučně estetickou funkci, jako například umělecký předmět pro umělecké předměty. Hodnota zde nemá nic společného s ekonomickou hodnotou výrobku.

²²⁶ Blíže viz Firth Alison: Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception, European Intellectual Property Review, 2001, 23(2)

²²⁷ Rozsudek Soudního dvora C-299/99 ze dne 18. června 2002, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.

²²⁸ Rovněž tak v rozhodnutí Soudního dvora „*Philips*“, odst. 78 a n.

Unijní právo je totiž založeno na principu, že **technická řešení mohou být chráněna** (a to jako vynález nebo jako průmyslový vzor) **pouze po omezenou dobu tak, aby následně mohla být volně využívána všemi hospodářskými subjekty (požadavek dostupnosti funkčních tvarů).** Pokud by toto řešení bylo chráněno navíc **známkoprávními předpisy, ochrana tohoto tvaru jako ochranné známky po ukončení platnosti patentu by omezila možnost ostatních podniků využívat dané technické řešení.**

Shodně se ke konfliktu známkoprávní ochrany a ostatních práv duševního vlastnictví vyjádřil ve svém stanovisku i generální advokát Paolo Mengozzi²²⁹, který vidí známkoprávní ochranu jako součást široké skupiny práv duševního vlastnictví, k nimž by měl být přístup usměrňován. Známkoprávní ochrana by měla být nahlížena v širším kontextu, a proto by měly být brány v úvahu i soutěžní aspekty. Podle něj má tedy ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) Nařízení dvojí roli, a to za prvé prevenci udělení monopolu na technická řešení skrze známkoprávní ochranu (*antimonopolní opatření*) a za druhé zachování rozdělení známkoprávní ochrany od ochrany, kterou zajišťují jiné prostředky duševního vlastnictví.

Rozhodnutí „*Lego kostky*“ je zásadní v tom smyslu, že posunulo interpretaci čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii), která byla daná Soudem v dřívějším rozhodnutí „*Philips*“ (jediném rozhodnutí, které se zabývá tímto článkem Nařízení, resp. totožným článkem Směrnice)²³⁰.

Soud rozhodnutím „*Lego kostky*“ potvrdil základní závěry vyslovené v rozsudku „*Philips*“, a to (i) dvojí úlohu, kterou plní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) Nařízení – úlohu antimonopolního opatření a za druhé zachování rozdělení známkoprávní ochrany od ochrany, kterou zajišťují jiné prostředky duševního vlastnictví, (ii) dané ustanovení zakazuje zápis tvarů, jejichž základní vlastnosti odpovídají některé technické funkci a (iii) důkaz existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku je irelevantní.

²²⁹ Stanovisko generálního advokáta Paola Mengozziho ze dne 26. ledna 2010 k rozhodnutí C-48/09 P *Lego Juris A/S v. OHIM*, odst. 55

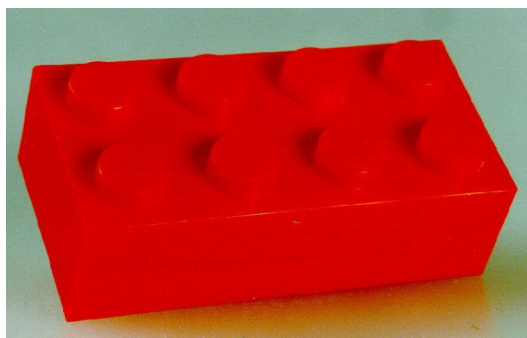
²³⁰ více viz Liakatou Vlotina, Maniatis Spyros: *Lego – building a European concept of functionality*, *European Intellectual Property Review*, 2010, 32(12)

Soud však navíc tímto rozsudkem posouvá vnímání známkoprávní ochrany jako součást širšího okruhu práv duševního vlastnictví a vidí ji v kontextu zdravé a férové hospodářské soutěže. Co rozhodnutí bohužel nevykládá, a budeme si muset zřejmě na podrobnější výklad ještě počkat, je vodítko k definování funkčnosti tvaru (tedy k definování základních prvků tvaru a posouzení jejich funkčnosti).

A. Rozhodnutí „Lego kostky“²³¹

Podstata a průběh sporu

Společnost Lego Juris A/S si podala k OHIM přihlášku ochranné známky Společenství pro výrobky ze třídy 28 (hry, hračky). Trojrozměrné označení bylo takto vyobrazeno:



OHIM výše uvedenou ochrannou známku zapsal. Společnost Ritvik Holding (právní předchůdce společnosti Mega Brands) podala návrh na prohlášení známky za neplatnou pro stavebnice, s tím, že známka je v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) a iii) a čl. 7 odst. 1 písm. f).

OHIM prohlásil známku za neplatnou z důvodu rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) Nařízení, tedy že **označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.**

Společnost Lego podala proti rozhodnutí odvolání. Odvolací senát potvrdil rozhodnutí OHIM.²³² Lego podala žalobu k Tribunálu. Soud žalobu zamítl a Lego podala kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru.

²³¹ Rozsudek Soudního dvora C-48/09 P ze dne 26. ledna 2010, Lego Juris A/S v. OHIM a Mega Brands Inc.

²³² Odvolací senát podrobil kostku Lego analýze a zjistil, že „Lego kostka se vyznačuje dvěma symetrickými řadami o čtyřech nízkých válcovitých výstupcích na své vrchní straně. Původní do sebe

Nálezy soudu

Na úvod Soud zdůraznil, že **každý z důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1 Nařízení musí být vykládán v závislosti na obecném zájmu, na němž stojí tento důvod.** Zájmem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) je **zabránit, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne podniku monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku, a to bez časového omezení** ²³³

Soud rozebírá, že důvod stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) je zjemněn výrazy „**výlučně**“ a „**nezbytný**“. Tak je zohledněna skutečnost, že každý výrobek je do jisté míry funkční a odstraní se tak riziko, že by každé funkční označení bylo zamítnuto z důvodu, že má užité vlastnosti.

Slovo „**výlučně**“ Soud interpretoval v tom významu, že tato podmínka je splněna tehdy, jestliže **všechny základní prvky tvaru plní technickou funkci**. Přítomnost jednoho nebo několika *druhořadých* prvků v trojrozměrném označení, jehož všechny základní prvky jsou určeny technickým řešením, nemá vliv na závěr, podle kterého je označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

*zapadající kostky na hraní, předchůdkyně Lego kostky, byly vynalezeny Harrym Fischer Pagem a byly chráněny několika britskými patenty udělenými mezi lety 1940 a 1961. Tyto patenty chránily kostku týchž rozměrů s týmiž válcovitými výstupky jako Lego kostka.... Kostky obsahují na své vrchní straně výstupky, seřazené v příčných párech do dvou rovnoběžných řad a stejně vzdálené jak v příčném, tak v podélném směru. Účelem těchto výstupků je zapadat do spodní strany kostek na hraní tak, aby umožňovaly mnohočetná složení a rozebrání.Relativní výška výstupků v porovnání s výškou stran kostky má vliv na „sílu spojení“; je-li vzájemný poměr příliš nízký, je rozebrání kostek lehčí, naopak, je-li poměr příliš vysoký, síla nutná k rozebrání kostek je značně vysoká a samo hrající si dítě by mohlo mít potíže kostky od sebe snadno oddělit....“ (odst. 16 a n. cit. rozhodnutí). Tedy senát došel k závěru, že každá jednotlivá vlastnost Lego kostky plní zvláštní technické funkce (výstupky na vrchní straně kostky, výstupky uvnitř kostky, boky kostky, vyhloubení strany, celkový tvar kostky a velikost kostky, kterou může dítě snadno držet v ruce). S ohledem na výše uvedené výsledky analýzy odvolací senát došel k závěru, že každý z tvarových prvků Lego kostky, a tudíž celá tato kostky, je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Odvolací senát uzavřel: „Není žádných pochyb o tom, že dominantní vlastnost Lego kostky, dvě řady výstupků na vrchní straně, mají dodat obyčejné kostce na hraní s poměrem šířky, délky a výšky odpovídajícím skutečné stavební cihle víceúčelový a pevný mechanismus zapadání, který tyto kostky musejí mít k tomu, aby jimi mohly manipulovat děti. **Vlastnosti Lego kostky mají zjevně odpovídat výše uvedené užité funkci Lego kostky, a nikoliv identifikačním účelům.** V důsledku toho potvrzuje odvolací senát rozhodnutí v tom smyslu, že **Lego kostka má zcela funkční povahu, jelikož neobsahuje žádný arbitrární nebo ozdobný prvek... základní funkční vlastnosti tvaru jsou přičitatelné výlučně technickému výsledku**“ (odst. 62 a 63 cit. rozhodnutí).*

²³³ Rovněž tak v rozhodnutí soudu „*Philips*“, , odst. 78 a n.

Tedy, z výše uvedených závěrů Soudu vyplývá (a bude to zřejmě nejproblematictější bod u tohoto druhu přihlašovaných označení), že stěžejní bude vždy **definovat základní prvky tvaru**, proto, abychom mohli určit, zda plní technickou funkci. Soud je v tomto zajedno s názorem generálního advokáta, nicméně žádné vodítko k určení těchto základních vlastností nedává. Soud jen naznačuje, že definování základních prvků se bude lišit případ od případu, a buď bude výsledkem posouzení celkového dojmu označení, nebo naopak posouzení každého jednotlivého prvku jednoho po druhém. Zda bude definování těchto základních prvků výsledkem pouhého vizuálního zhodnocení nebo znaleckého posudku, bude také záležet případ od případu. Jak je vidět, teprve praxe ukáže, zda bude tento základní předpoklad pro určení, zda se na daný případ aplikuje dotčené ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii), nebo zda bude muset Soud ještě upřesnit, jak mají být základní prvky označení definované.

Dále Soud dovodil, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) se nepoužije, pokud tvar daného výrobku zahrnuje významný *nefunkční prvek*, jako je ozdobný nebo fantazijní prvek, který má v daném tvaru důležitou roli. V daném případě Soud shledal jako nejdůležitější prvek označení dvě řady výstupků na vrchní straně této kostky. Soud uzavřel, že v daném případě jsou všechny prvky označení, kromě červené barvy, funkční a vedou k dosažení technického výsledku, ke kterému je výrobek určen, a sice k sestavení kostek.

Co se týče podmínky „*nezbytnosti*“, Soudní dvůr konstatoval (stejně jako Tribunál a stejně jako již v dřívějším rozhodnutí týkající se výkladu čl. 3 odst. 1) písm. e) Směrnice, které je totožné se zněním čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) Nařízení – v rozhodnutí „*Philips*“), že **tato podmínka neznámá, že by daný tvar jako jediný musel umožňovat dosažení tohoto výsledku.** Existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku je tedy irelevantní a nezeslabuje možnost uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti podle tohoto článku. Pokud by totiž dosáhl přihlašovatel zápisu tvaru, měl by právo zakázat ostatním účastníkům trhu užívání nejen stejných, ale i podobných tvarů.

Soud vzhledem k výše uvedenému kasační opravný prostředek zamítl.

2.2.4.2. Označení, která odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům²³⁴

Podle tohoto článku nejsou zapsána označení, která se přičí veřejnému pořádku nebo přijatým morálním zásadám. Je třeba zdůraznit, že se jedná o kritérium vztahující se k území Evropy, a nepřihlíží se k přísnějším či volnějším pravidlům v jednotlivých regionech Evropské unie.

Z tohoto důvodu jsou nepřipustná označení rouhavá, rasistická nebo diskriminační, ale pouze pokud je význam označení naprosto jednoznačný (není dvojsmyslný). Vyloučeno je také jakékoliv podněcování ke spáchání trestného činu a dále jména teroristických organizací, jelikož by mohla být vnímána jako jejich přímá podpora.²³⁵

Za označení odporující veřejnému pořádku či dobrým mravům jsou považována i označení sexuálního významu²³⁶, a také označení jakkoliv politicky či nábožensky citlivá.²³⁷

A. Rozhodnutí Durferrit²³⁸

Podstata a průběh sporu

Společnost Kolene Corporation, USA podala přihlášku ochranné známky Společenství ve znění „NU-TRIDE“ pro výrobky a služby ze třídy 1 a 40 Niceské klasifikace.

Německá společnost Durferrit GmbH podala proti zápisu námitky jakožto vlastník dřívější národní ochranné známky ve znění „TUFFTRIDE“.

OHIM námitky zamítl, a odvolací orgán rozhodnutí potvrdil. Společnost Durferrit podala žalobu k Tribunálu na základě porušení článku 8 odst. 1 písm. b) (existence pravděpodobnosti záměny se starší ochrannou známkou) a článku 7 odst. 1 písm. f) Nařízení. K druhému bodu uvedl žalobce, že společnost Kolene Corporation byla obchodním zástupcem žalobce pro USA a Kanadu po několik let a že po ukončení

²³⁴ Čl. 7(1)f Nařízení

²³⁵ OHIM Manual on current CTM practice, Part B, Examination

²³⁶ jako například označení *Fuck of the Year*, více viz Phillips Jeremy, Simon Ilanah, No marks for Hitler: a radical reappraisal of trade mark use and political sensitivity, *European Intellectual Property Review*, 2004, 26(8)

²³⁷ například označení *Jesus, Fidel Castro, Billclinton* apod.

²³⁸ Rozsudek Tribunálu T-224/01 ze dne 9. dubna 2003, Durferrit GmbH. v. OHIM

spolupráce přihlašovatel používal marketingovou strategii zaměřenou na přesvědčení veřejnosti, že mezi oběma společnostmi stále existuje propojení. Podle žalobce přihlašovatel v době podání přihlášky nejednal v dobré víře a přihlašované označení je v rozporu s veřejným pořádkem a přijatými morálními zásadami.

Nálezy soudu

Níže se budu věnovat jen druhému žalobnímu bodu.

Soud konstatoval, že z hlediska procesních ustanovení Nařízení²³⁹ musí být odvolání odmítnuto.

I přes výše uvedený závěr se Soud vyjádřil k meritu věci. Soud uvedl, že přihlašované označení není v rozporu s veřejným pořádkem a přijatými morálními zásadami podle ustanovení **čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení**, neboť toto ustanovení **se nevztahuje na případy, kdy přihlašovatel nejedná v dobré víře. Jednotlivá ustanovení čl. 7 odst. 1 se týkají vnitřních vlastností přihlašovaných označení, a nikoliv okolností vztahujícím se k jednání přihlašovatele.**

2.2.4.3. *Označení, k nimž nedaly příslušné úřady souhlas*²⁴⁰

Tento důvod je věnován označením, k nimž nedaly příslušné úřady souhlas a které mají být zamítnuty podle čl. 6ter Pařížské úmluvy. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) je základní mezinárodní úmluvou pro všechna průmyslová práva, kterou je Česká republika vázána (vyhláška č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985). Byla uzavřena 20. března 1883 v Paříži a od té doby byla několikrát revidována. Tato úmluva je spravována organizací WIPO²⁴¹. Dnes je úmluvou vázáno přes 160 států. Tyto státy tvoří Unii na ochranu průmyslového vlastnictví.

Předmětem ochrany podle Pařížské unijní úmluvy jsou průmyslová práva v širokém pojetí. Úmluva upravuje nejen patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, modely, tovární a obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno, údaje

²³⁹ Zejména čl. 41 odst. 1, čl. 42 odst. 1, čl. 42, čl. 43, čl. 58 a čl. 63 odst. 4

²⁴⁰ Čl. 7(1)h Nařízení

²⁴¹ World Intellectual Property Organization

o provenienci zboží nebo označení jeho původu, ale vztahuje se i na průmysl a obchod jako takový, zemědělství a těžbařský průmysl a na všechny výrobky umělé i přirozené.

Za největší přínos Pařížské unijní úmluvy je třeba považovat, že zakotvila pro oblast průmyslově právní ochrany principy, které jsou platné i dnes, jako například princip asimilace, princip teritoriality, právo mezinárodní priority, povinnost států zajistit účinnou ochranu proti nekalé soutěži, povinnost států zřídit zvláštní úřad pro průmyslové vlastnictví aj.

Pařížská úmluva se řadí do skupiny tzv. mezinárodních univerzálních smluv²⁴², neboť pokrývá celý rozsah předmětu práv k průmyslovému vlastnictví. Úmluva zakotvuje hlavní principy získávání, udržování a prosazování práv z průmyslového vlastnictví.²⁴³

Základní zásadou, na které jsou založena průmyslová práva, je zásada teritoriality, což v podstatě znamená, že vznik a obsah průmyslového práva je dán právem země, kde se ochrany domáháme.²⁴⁴ Jelikož zásada teritoriality implikuje rozdílnost právních úprav v jednotlivých státech a tím značné překážky při zajištění ochrany a v mezinárodních obchodě, je nutné zásadu teritoriality různými právními nástroji překonávat.

Jedním z těchto nástrojů jsou mezinárodní úmluvy, které staví cizince na roveň tuzemců a které zároveň zavádí minimální úroveň ochrany, mezi něž patří mimo jiné i Pařížská unijní úmluva. Další z těchto nástrojů, které zavádějí vyšší stupeň ochrany, jsou směrnice Evropské unie²⁴⁵, které harmonizují oblast průmyslových práv na národní úrovni. Dále došlo k uzavření mezinárodních smluv, na jejichž základě bylo umožněno zjednodušené získání mezinárodní ochrany prostřednictvím jedné mezinárodní přihlášky s účinkem pro více států²⁴⁶ (stále však jde jen o zjednodušení přihlašování, kdy na základě jedné přihlášky přihlašovatel získá svazek národních práv). Konečně třetím nástrojem, zavádějícím nejvyšší stupeň ochrany je nadnárodní systém

²⁴² vedle Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

²⁴³ Jakl Ladislav, Mezinárodní smlouvy a organizace v oblasti průmyslových práv, in: Prosazování práv z duševního vlastnictví, učební texty, 2003

²⁴⁴ více viz Hák Jan, Mezinárodní ochrana průmyslových práv, Aplikované právo 2/2005, str. 9-36, ISSN 1214-4878, dostupné z: <http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf>

²⁴⁵ v oblasti ochranných známek Směrnice Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách

²⁴⁶ tzv. Madridský systém mezinárodních ochranných známek

ochranných známek zavedený Nařízením, kdy na základě jedné přihlášky získá přihlašovatel samostatnou ochrannou známku s jednotnými účinky pro celou EU. Jde o dosud nejvyšší stupeň překonání zásady teritoriality na světě.²⁴⁷

Článek 6ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1993 (dále jen „Pařížská úmluva“) stanoví:

*„(1) a) Unijní země [státy, kterých se týká tato úmluva] se shodly na tom, že odmítnou nebo zruší zápis a že vhodnými opatřeními zakáží, aby bez zmocnění příslušných míst bylo užíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako částí těchto známek, **erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z hlediska heraldického.***

*b) Ustanovení uvedená pod bodem a) se vztahují rovněž na **erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací**, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratk a názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných mezinárodních dohod.*

*c) Žádná unijní země není povinna použít ustanovení uvedených pod písm. b) ke škodě těch, kdož získali v této zemi práva v dobré víře před nabytím účinnosti této Úmluvy. **Unijní země nejsou povinny použít zmíněných ustanovení, jestliže užívání nebo zápis, které jsou zavedeny pod písm. a) shora, nejsou takového druhu, aby mohly ve veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací.***

²⁴⁷ Dobřichovský Tomáš, Praxe ochrany duševního vlastnictví v EU (se zaměřením na průmyslová práva), dostupné z: http://www.tc.cz/dokums_raw/6dobrichovsky_1263577700.ppt

A. Rozhodnutí „ECA“²⁴⁸

Podstata a průběh sporu

Společnost Concept-Anlagen u. Gerätenach „GMP“ für Produktion u. Labor GmbH (dále jen „Concept“) si podala u OHIM přihlášku následující ochranné známky Společenství:



pro výrobky a služby ze tříd 9, 41 a 42²⁴⁹.

OHIM označení nezapsal s tím, že obsahuje nápodobu symbolu Rady Evropy, tedy kruh složený z hvězd, který je typickým znakem obecně známého symbolu Rady Evropy, a tím vzniká dojem, že přihlašovaná ochranná známka označuje dílčí organizaci Rady Evropy, nebo zvláštní program, který byl vytvořen na její žádost, nebo s níž spolupracuje. Navíc tuto podobnost umocňuje skutečnost, že zkratka „ECA“ v sobě obsahuje zkratku „EC“ (European Community) a dále, že chráněný symbol se často vyobrazuje pouze v černobílé kombinaci. Symbol Evropy je vyobrazen takto:

²⁴⁸ Rozsudek Tribunálu T-127/02 ze dne 21. dubna 2004, Concept-Anlagen u. Gerätenach „GMP“ für Produktion u. Labor GmbH v. OHIM

²⁴⁹ ve třídě 9: „počítačový hardware, počítačový software, nahrané datové nosiče“;
ve třídě 41: „organizace a pořádání kolokvií, seminářů, sympozií, kongresů a konferencí; vyučování, školení, vzdělávání; poradenství pro vzdělávání a další vzdělávání“;
ve třídě 42: „tvorba, aktualizace a údržba počítačových programů; navrhování počítačových programů; počítačové poradenství; pronájem počítačového hardware a software; časový pronájem přístupu do počítačových databází“.



Přihlašovatel podal proti rozhodnutí odvolání, které bylo zamítnuto. Přihlašovatel tedy podal žalobu k Tribunálu.

Nálezy soudu

Žalobce namítal rozpor jednak s ustanovením čl. 6ter odst. 1) písm. a) a b) Pařížské úmluvy a jednak s ustanovením čl. 6ter odst. 1) písm. c) Pařížské úmluvy.

(i) K porušení ustanovení čl. 6ter odst. 1) písm. a) a b) Pařížské úmluvy

Soud uvedl, že cílem čl. 6ter odst. 1 písm. a) je dopředu vyloučit možnost zápisu a užívání ochranných známek, které jsou totožné se znaky státní svrchovanosti nebo jsou jim podobné. Zapsání takových ochranných známek do rejstříku a jejich užívání by se dotýkalo práva států kontrolovat užívání znaků jejich státní suverenity, a navíc by mohlo klamat veřejnost, pokud jde o původ výrobků, pro které by byla jejich známka užívána.²⁵⁰

Ochranné známky podle citovaného ustanovení nesmějí obsahovat ani heraldickou nápodobu státních symbolů a symbolů mezinárodních mezivládních organizací.

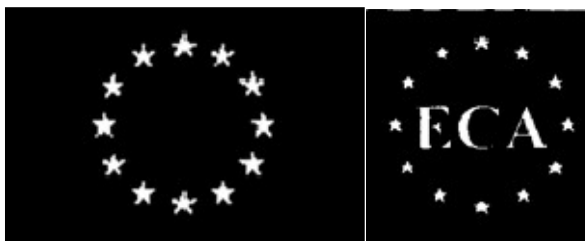
Heraldický popis znaku Rady Evropy je následující: „*Na poli azurové barvy je umístěn kruh tvořený 12 pěticípými hvězdami, jejichž cípy se nedotýkají.*“

Porovnání „z heraldického hlediska“ je nutno podle Soudu provádět nikoliv podle geometrického popisu označení, nýbrž podle jejich heraldického popisu.²⁵¹ Přihlašované označení se od heraldického popisu znaku Rady Evropy liší pouze v tom, že hvězdy, které tvoří kruh, jsou umístěny na černém podkladu. Soud podotkl, že jelikož

²⁵⁰ odst. 39 cit. rozhodnutí

²⁵¹ odst. 44 cit. rozhodnutí

v přihlášce nejsou uvedeny barvy, vyobrazení může tedy být provedeno v jakékoliv barevné kombinaci, včetně té, kdy jsou žluté (zlaté) hvězdy umístěny na azurovém pokladu. Nadto se znak Rady Evropy často zobrazuje pouze v černobílém provedení, takže je třeba srovnávat tato označení:



Soud v daném případě dal za pravdu odvolacímu senátu, který uzavřel, že se jedná i o stejný typ hvězd, tedy pěticípých hvězd orientovaných jedním cípem vzhůru. Soud neuznal ani argument žalobce, že přihlašovaná ochranná známka má čtvercový podklad, kdežto symbol Evropy má podklad obdélníkový, neboť heraldický popis symbolu Rady Evropy nijak nekonkretizuje. Nadto tento symbol je dnes považován nikoliv jen za vlajku, ale i za symbol či znak Evropské unie.

(ii) K porušení ustanovení čl. 6ter odst. 1) písm. c) Pařížské úmluvy

Soud se zabýval otázkou, zda relevantní veřejnost může nabýt dojmu, že existuje spojení mezi přihlašovaným označením a znakem Rady Evropy, popř. mezi přihlašovatelem, a Radou Evropy (event. Evropskou unií).

Jako relevantní veřejnost je třeba podle Soudu posuzovat jak širokou, tak odbornou veřejnost.²⁵²

Vzhledem k tomu, že Rada Evropy a Evropská unie mohou nabízet široký okruh služeb a výrobků, nelze dle Soudu vyloučit, že by příslušná veřejnost mohla dojít k závěru, že existuje spojení mezi žalobcem a Radou Evropy či Evropskou unií.

Tedy, Soud vyložil pojem „souvislost“, kterou musí veřejnost vnímat mezi majitelem heraldického symbolu a mezi jeho imitátorem ve smyslu čl. 6ter (1)(c) tak, že **není**

²⁵² např. školení dle Soudu mohou být jak pro odbornou veřejnost, tak pro širokou veřejnost, dle způsobu podání a dle předmětu školení.

potřeba, aby zde existovala podobnost mezi výrobky a službami, pro které je zápis požadován a výrobky a službami, pro něž je heraldický symbol používán.²⁵³

Soud se dále vyjádřil k slovnímu prvku „ECA“, obsaženému v přihlašovaném označení. Dle Soudu tento prvek nijak nepomáhá odlišení od znaku EU, naopak, toto spojení jen posiluje vzhledem k tomu, že zkratka „EC“ přímo odkazuje na Evropské Společenství (European Community), a zkratka „ECA“ může být vykládán například jako Evropský účetní dvůr (European Court of Auditors).

Soud vzhledem ke všemu výše uvedenému žalobu zamítl v celém rozsahu.

²⁵³ Více viz Rogers David, Folliard-Monguiral Arnaud, Significant case law from 2004 on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM, European Intellectual Property Review, 2005, 27(4)

3. RELATIVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY

3.1. Relativní důvody zamítnutí přihlášky

Na rozdíl od absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, které mají povahu veřejnoprávní a které spočívají v označení samotném a vznášejí je Úřad v průběhu řízení ex officio, jsou relativní překážky zápisné nezpůsobilosti překážkami plynoucími zejména ze starších práv třetích osob, mají povahu soukromoprávní a jsou zkoumány na návrh taxativně vyjmenovaného okruhu osob ještě před zápisem ochranné známky do rejstříku. Relativní důvody zamítnutí přihlášky jsou uvedeny v článku 8 Nařízení.²⁵⁴

Relativní důvody zamítnutí přihlášky jsou následující:

- (i) **totožnost ochranných známek**²⁵⁵
- (ii) **zaměnitelnost ochranných známek**²⁵⁶
- (iii) **dobrá pověst dřívější ochranné známky**²⁵⁷
- (iv) **nezapsaná označení a jiná označení užívaná v obchodním styku**²⁵⁸

3.1.1. Totožnost ochranných známek

*„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud je přihlašovaná ochranná známka **totožná** se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které je přihlášena, jsou **totožné** s těmi, pro které je zapsána starší ochranná známka“*

Známky, na které se toto označení vztahuje, jsou uvedeny v čl. 8(2) Nařízení a jsou to tzv. „starší ochranné známky“. Rozumějí se jimi následující druhy ochranných známek, jejichž přihlášky mají dřívější datum podání, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti:

- a) ochranné známky Společenství;

²⁵⁴ Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 1. část, Průmyslové vlastnictví, 2002, č. 9-10, str. 205-207, ISSN 0862-8762

²⁵⁵ čl. 8(1)(a) Nařízení

²⁵⁶ čl. 8(1)(b) Nařízení

²⁵⁷ čl. 8(5) Nařízení

²⁵⁸ čl. 8(4) Nařízení

- b) ochranné známky zapsané v některém členském státě nebo, pokud jde o Belii, Lucembursko a Nizozemí, zapsané Úřadem pro ochranné známky v Beneluxu;
- c) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro některý členský stát;
- d) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro Evropskou unii;
- e) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu;
- f) ochranné známky, které k datu podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě k datu uplatněného práva přednosti ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství, jsou v některém členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy obecně známé²⁵⁹

Tedy, podmínkou aplikovatelnosti tohoto článku je tzv. **dvojitá identita**, tedy jak totožnost označení, tak totožnost výrobků a služeb. Skutečnost, zda jsou ochranné známky totožné či nikoliv, je dána objektivně a nevyžaduje žádné srovnávání příslušných označení ani výrobků a služeb. Zaměnitelnost tu není potřeba zjišťovat, ta se tu předpokládá.

Co se týče **srovnání výrobků a služeb**, problém nastává, pokud jsou u obou označení použity odlišné termíny, kde je nezbytný jazykový výklad pro zjištění významu. Výklad ale nesmí být příliš široký, termíny použité pro specifikaci musí podstatně vystihnout stejné výrobky nebo služby. Není dostačující, pokud zahrnují pouze výrobky nebo služby stejné povahy.

Co se týče **srovnání označení**, pojetí totožnosti je striktní. Označení je považováno za shodné s ochrannou známkou, jestliže obsahuje, beze změn nebo přidání dalších prvků, všechny její prvky.²⁶⁰ Částečná totožnost není akceptována a jakékoliv dodatečné slovní nebo obrazové prvky u jednoho z označení jsou dostačující pro vyslovení závěru, že

²⁵⁹ V článku 6 bis Pařížské úmluvy se smluvní strany zavázaly, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně tak se strany zavázaly postupovat, jestliže podstatná část známky je reprodukcí obecně známé známky nebo jejím napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní. Ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení jsou známky všeobecně známé (well-known trademarks).

²⁶⁰ Rozsudek Soudního dvora C-291/00 ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA, odst. 51

označení nejsou totožná. Totožnost musí být chápána v doslovném významu. Z tohoto pravidla existuje jedna výjimka, a to u slovních ochranných známek, kde je poskytována ochrana slovu jako takovému a nikoliv jeho ztvárnění, proto se nepřihlíží k odlišnostem například ve velikosti nebo v druhu písma.²⁶¹

I shoda označení musí být ovšem posuzována pohledem průměrného spotřebitele (výklad k pojmu průměrný spotřebitel viz níže), který je se známkami konfrontován zpravidla s časovým odstupem, tedy nemá možnost přímého srovnání, a nemusí si tak všimnout nevýznamných rozdílů. **Označení je tak považováno za shodné s ochrannou známkou, i pokud obsahuje tak nepatrné rozdíly oproti ochranné známce, že mohou ujít pozornosti průměrného spotřebitele.**²⁶² Tento rozsudek trochu zkomplikoval pojetí totožnosti, neboť nyní je otázkou, co jsou **nevýznamné rozdíly**.²⁶³

Podle dřívější úpravy platilo, že pokud namítající namítá pouze rozpor s čl. 8(1)(a) a není shledán tento důvod zamítnutí, Úřad námítky zamítl a nemohl zkoumat důvod zamítnutí podle čl. 8(1)(b). Podle nové úpravy toto pravidlo však již neplatí, Úřad bude zkoumat i důvod zamítnutí podle čl. 8(1)(b), a platí to i naopak.²⁶⁴

3.1.2. Zaměnitelnost ochranných známek²⁶⁵

*„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud z důvodu **totožnosti nebo podobnosti** se starší ochrannou známkou a z důvodu **totožnosti nebo podobnosti** výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, **existuje nebezpečí záměny** u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i **nebezpečí asociace** se starší ochrannou známkou.“*

Známky požívající ochrany podle tohoto článku jsou definovány stejně jako známky totožné (viz výše add (i)).

²⁶¹ Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 1. část, Průmyslové vlastnictví, 2002, č. 9-10, str. 205-207, ISSN 0862-8762

²⁶² Rozsudek Soudního dvora C-291/00 ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA, odst. 54

²⁶³ Více viz Isaac Belinda, Joshi Rajiv: What does identical mean? European Intellectual Property Review, 2005, 27(5), str. 184-187

²⁶⁴ OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition

²⁶⁵ „likelihood of confusion“, „risque de confusion“

A. DEFINICE ZAMĚNITELNOSTI (PRAVDĚPODOBNOSTI ZÁMĚNY)

Nařízení nedefinuje pojem zaměnitelnost. Základními prameny pro interpretaci tohoto pojmu jsou:

a) preambule Nařízení (zejména jeho článek 8)

„Ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, by měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení absolutní. Ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků a služeb. Pojem podobnosti je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny. Pravděpodobnost záměny, která závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, by měla představovat pro tuto ochranu zvláštní podmínku“.

b) judikatura Soudního dvora a Tribunálu

Pro interpretaci pojmu zaměnitelnost jsou stěžejní čtyři rozsudky Soudního dvora, a to rozhodnutí „Sabel“²⁶⁶, „Canon“²⁶⁷, „Lloyd“²⁶⁸ a „Adidas“²⁶⁹. Všemi rozhodnutími se zabývám níže ve své práci. Pro přehlednost zde uvedu alespoň základní principy, které z těchto rozhodnutí pro posuzování zaměnitelnosti vyplynuly.

Při definování zaměnitelnosti je třeba vyjít ze základní funkce, kterou ochranná známka plní. Hlavní funkcí ochranné známky je poskytnout spotřebitelům záruku, že dané výrobky pochází od určitého podnikatele nebo jsou vyráběny či poskytovány pod kontrolou určitého podnikatele, který je odpovědný za jejich kvalitu.

²⁶⁶ Rozsudek Soudního dvora C – 251/95 ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV v. Puma AG

²⁶⁷ Rozsudek Soudního dvora C – 39/97 ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, dříve Pathe Communications Corporation

²⁶⁸ Rozsudek Soudního dvora C – 342/97 ze dne 22. června 1999, Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV

²⁶⁹ Rozsudek Soudního dvora C-425/98 ze dne 22. června 2000, Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV

Soud definoval²⁷⁰ zaměnitelnost (pravděpodobnost záměny) jako riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že sporné výrobky nebo služby pocházejí od stejného podnikatele, nebo od ekonomicky propojených podnikatelů.²⁷¹

Kriteria hodnocení zaměnitelnosti je možno shrnout následovně:

(i) **Zaměnitelnost je potřeba hodnotit globálně.**

Musí být vzaty v úvahu všechny relevantní skutečnosti a okolnosti případu. Je nutno hodnotit každý případ zvlášť.

(ii) **V úvahu musí být vzaty všechny podstatné charakteristiky ochranné známky.**

Jsou to zejména následující skutečnosti:

- stupeň podobnosti výrobků a služeb
- stupeň podobnosti označení
- stupeň distinkitivity ochranné známky (vlastní či získané), popřípadě její dobrá pověst
- stupeň obeznámenosti a pozornosti dotčené veřejnosti
- již nastalý výskyt záměny ochranné známky a označení na trhu
- předchozí rozhodnutí příslušných úřadu (komunitárních i národních) týkající se záměny ochranné známky a označení

Rozlišujeme několik stupňů distinkitivity ochranných známek. Na jedné straně pomyslného žebříčku jsou tzv. slabé známky, s nízkou distinktivitou – mající jen velmi nízkou vlastní rozlišovací způsobilost, nad nimi jsou známky s průměrnou distinktivitou, dále známky se zvýšenou distinktivitou, ještě nad nimi známky s dobrou

²⁷⁰ viz rozhodnutí „Canon“, odst. 29, 30

²⁷¹ Soud se doposud nezabýval otázkou, co se rozumí pojmem ekonomicky propojené podniky v kontextu pojmu pravděpodobnosti záměny. Vysvětlil to ovšem v kontextu zásady volného pohybu zboží a služeb na trhu. V souladu s tímto výkladem se i v souvislosti s pravděpodobností záměny **ekonomickým propojením rozumí, že veřejnost by se mohla domnívat, že výrobky a služby jsou vyráběny podniky patřícími do stejného koncernu, na základě poskytnuté licence jedním podnikem druhému, na základě distribučních ujednání, nebo jakákoliv jiná situace, kdy veřejnost předpokládá, že užití ochranné známky je možné pouze na základě ujednání s majitelem ochranné známky.** Viz OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, A. General Remarks, str. 8.

pověstí (s reputací) – *well known TM*, *TM with reputation* a konečně známky proslulé (*famous marks*).

Platí, že čím vyšší stupeň distinkitivity známka má, tím vyšší ochraně podléhá. Dále platí v souladu s judikaturou Soudu²⁷², že **čím vyšší je stupeň distinkitivity ochranné známky, tím vyšší je stupeň pravděpodobnosti záměny s jinými označeními**. Proto je tak důležité vždy, v každém jednotlivém případě posoudit distinktivitu dřívější ochranné známky.²⁷³

Posuzuje se jak distinktivita vlastní (inherentní), tak distinktivita získaná užíváním. Pravidla hodnocení distinkitivity získané užíváním definoval Soud²⁷⁴, a podle něj je třeba brát v úvahu zejména zdali známka obsahuje či neobsahuje prvky popisné, její podíl na trhu, její geografické rozšíření, dobu a intenzitu užívání ochranné známky, částku investovanou na její propagaci, procento relevantní veřejnosti, která je schopna identifikovat původ výrobků a služeb, stanoviska obchodních a průmyslových komor a jiných obchodních a profesních organizací

(iii) Zaměnitelnost musí být hodnocena s ohledem na relevantní veřejnost.

Relevantní veřejností se rozumí ta část veřejnosti, která má význam pro srovnání a ta musí být hodnocena v každém konkrétním případě separátně. Určení relevantní veřejnosti je pro posouzení pravděpodobnosti záměny klíčové, neboť právě jejím pohledem je zaměnitelnost nahlížena a posuzována.

Relevantní veřejnost může být výslovně uvedena nebo může být vyvozena z povahy výrobků nebo služeb, z jejich místního určení nebo ze zamýšleného účelu výrobků či služeb. Může to být širší okruh veřejnosti (například v případě výrobků denní spotřeby) nebo úzký okruh veřejnosti (v případě specializovaných výrobků)²⁷⁵. Za relevantní

²⁷² rozhodnutí „Sabel“, odst. 24, rozhodnutí *Canon*, odst. 18

²⁷³ OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, D. Global assessment

²⁷⁴ rozhodnutí „Lloyd“, odst. 23

²⁷⁵ např. v rozhodnutí Tribunálu T-317/01 ze dne 30. června 2004, *M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM), odst 50-54, Soud konstatoval, že služby, o které v případě

veřejnost jsou považováni jak skutečně nakupující spotřebitelé, tak i potenciální spotřebitelé, kteří si mohou výrobky koupit v budoucnosti. To však neznamená, že by pravděpodobnost záměny označení a ochranné známky musela nastat u všech těchto spotřebitelů. Stačí, pokud k ní může dojít u *podstatné části* této veřejnosti.²⁷⁶

Je třeba brát v úvahu všechny případy, kdy relevantní veřejnost může přijít do styku s označením a ochrannou známkou (popřípadě s oběma najednou). To zahrnuje situace v „přednákupní“ fázi, tedy fázi propagace výrobků a služeb, fázi nákupní i „ponákupní“²⁷⁷.

Relevantní veřejnost se skládá z tzv. *průměrných spotřebitelů*. Soud definoval průměrného spotřebitele jako přiměřeně informovaného, pozorného a obezřetného spotřebitele.²⁷⁸

Platí, že průměrný spotřebitel vnímá známku jako celek, neanalyzuje její jednotlivé detaily. Průměrný spotřebitel nemá možnost přímého srovnání označení, v paměti mu utkví jen částečná nejasná představa. Úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se mění podle kategorie sporných výrobků a služeb.²⁷⁹

B. TYPY ZAMĚNITELNOSTI

Rozlišujeme tři základní typy záměny u spotřebitele²⁸⁰:

šlo (konkrétně „výzkum trhu, analýza trhu a obchodní průzkum, pomoc při podnikání v oblasti marketingu a distribuce, semináře a školení v oblasti marketingu a distribuce“), nejsou určeny pro průměrného spotřebitele, ale spíše pro podnikatelskou veřejnost. Pravděpodobnost záměny tedy v tomto případě Soud posuzoval pouze vzhledem k podnikatelské veřejnosti. Soud zdůraznil, že tato veřejnost je při výběru služeb zvláště vnímavá a pozorná k označení.

Nebo též v rozsudku Tribunálu T-224/01 ze dne 9. dubna 2003, Dürferit GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), odst. 37, kde soud posuzoval označení vzhledem k chemickým výrobkům a kovům, Soud zde uvedl, že cílovou veřejností je úzký okruh specializovaných podniků z oblasti chemického průmyslu, pracujících zejména s dusičnany.

²⁷⁶ OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, A. General Remarks, str.15

²⁷⁷ tedy situaci, kdy spotřebitel výrobek zakoupí a záměna nastane teprve doma, když jej rozbalí

²⁷⁸ viz rozhodnutí „Lloyd“, odst. 26

²⁷⁹ Například v případě nákupu vozidla či jiného drahého výrobku je pozornost spotřebitele jistě vyšší než u výrobků běžné spotřeby, jako například drogerie, potraviny apod.

²⁸⁰ OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, A. General Remarks, str.17

- a) Skutečná **záměna výrobků** (nebo také **přímá zaměnitelnost**). Tato skupina zahrnuje případy podobných obalů výrobků nebo jmen výrobků, kdy spotřebitel přímo zamění jeden výrobek za druhý.
- b) **Záměna ohledně původu výrobků**. Druhý typ záměny zahrnuje situace, kdy si spotřebitel nesplete jeden typ výrobku za druhý (ve skutečnosti je totiž zřejmé, že se nejedná o tentýž výrobek). Zmýlení spočívá v tom, že se spotřebitel domnívá, že pocházejí ze stejného zdroje, tj. že jsou **vyrobeny ve stejném podniku**, tedy od stejného nebo ekonomicky propojeného podnikatele (**nepřímá zaměnitelnost**).²⁸¹
- c) Třetí typ záměny spočívá v tom, že spotřebitel se domnívá, že druhý výrobek je **schválen, sponzorován nebo odsouhlasen původním výrobcem** (**nepřímá zaměnitelnost**).²⁸²

C. OTÁZKA SKUTKOVÁ NEBO PRÁVNÍ

Na rozdíl od českých soudů, Soudní dvůr se doposud nezabýval otázkou, zda je posuzování zaměnitelnosti otázkou skutkovou (a je tudíž předmětem dokazování) či otázkou právní (a tedy záležející na úvaze soudu). Z textu Směrnice²⁸³, z podtextu judikatury²⁸⁴ a ze znění Manuálu OHIM²⁸⁵ ale vyplývá, že otázka posuzování zaměnitelnosti za otázku čistě právní není považována. Vyplývá to například z toho, že Soud zdůrazňuje povinnost národních soudů pravděpodobnost záměny vždy *zjistit* a při tomto *zjišťování* přihlížet k řadě skutkových okolností. Tedy,

²⁸¹ Takový případ může nastat zejména u tzv. **známkové řady**, kdy podnikatel vlastní několik ochranných známek, v nichž se opakovaně objevuje jeden a tentýž základní prvek, který je doplňován o různé vedlejší méně podstatné prvky. Veřejnost tedy může přehlížet vedlejší prvky a domnívat se, že se jedná o novou řadu výrobků vyráběných stejným podnikatelem.

²⁸² Likelihood of Confusion: Understanding Trademark Law's Key Principle, by Mark V. B. Patridge

²⁸³ „způsoby **zjištění nebezpečí záměny, a zejména břemeno důkazu**, jsou upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které nejsou touto směrnici dotčeny“

²⁸⁴ Soud například nikdy neodmítl praxi některých členských států EU, kde se pravděpodobnost záměny prokazuje například statistickým průzkumem mezi spotřebiteli

²⁸⁵ OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, A. General Remarks, str. 10: „**Pravděpodobnost záměny je právní pojem. Její posouzení ovšem závisí na právních i skutkových otázkách.**“

důkaz zaměnitelnosti v konkrétním, případě může být proveden, nelze jej požadovat, je nutné jej ale připustit, pokud jej některá ze stran navrhne.²⁸⁶

D. ZAMĚNITELNOST A ASOCIACE

Z ustálené judikatury Soudu (viz dále) vyplývá, že pouhá možnost asociace nestačí k vyvození závěru o existenci zaměnitelnosti. Je pouze jedním z kritérií, ke kterým ke potřeba přihlídnout při zjišťování zaměnitelnosti (stejně jako i k dalším kritériím, jako například stupeň známosti známky na trhu, míra distinkitivity ochranné známky apod.).

3.1.3. Dobrá pověst dřívější ochranné známky

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se rovněž nezapíše ochranná známka, která je totožná nebo podobná starší ochranné známce a má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jde-li o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší ochrannou známku národní, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by jim bylo na újmu.“

Nařízení nestanoví, co se rozumí dobrou pověstí (reputací) ochranné známky. Proto vycházíme ze zásad vyslovených Soudem, který se zabýval touto problematikou zejména v rozhodnutí „General Motors“.²⁸⁷ Soud v tomto rozhodnutí definoval dobrou pověst takto: **Ochranná známka požívá dobrou pověst, jestliže její znalost a poznání veřejnosti na trhu dosahují takového stupně, kdy by pozdější známka mohla vyvolat dojem dřívější známky a následkem toho by mohlo dojít k poškození dřívější známky.**²⁸⁸

Podmínky aplikovatelnosti článku 8(5) Nařízení jsou tyto²⁸⁹:

- (i) dřívější ochranná známka musí požívat **dobrou pověst na relevantním území;**

²⁸⁶ více viz Čermák Karel, jr., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce, 28.3.2006

²⁸⁷ Rozsudek Soudního dvora C-375/1997 ze dne 14. září 1999, General Motors vs. Yplon S.A.

²⁸⁸ odst. 23 cit. rozhodnutí

²⁸⁹ Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 2. část, Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 3-4, str. 56-60, ISSN 0862-8762

- (ii) přihlašované **označení musí být totožné nebo podobné** s dřívější ochrannou známkou;
- (iii) užívání přihlašovaného označení musí **neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo z dobré pověsti dřívější známky, nebo je jí na újmu**; a
- (iv) takové užívání musí být **bez řádného důvodu**.

add (i) Ochranná známka musí požívat dobré pověsti na podstatné části území, kde je registrována (tzv. relevantní území). Při hodnocení dobré pověsti je nutné posoudit další relevantní faktory, zejména pozici ochranné známky na trhu, její geografický rozsah, dobu užívání a částku vynaloženou na její propagaci.

add (ii) Skutečnost, zda jsou označení podobná či nikoliv, posuzujeme podle stejných kritérií jako u zaměnitelnosti, ale hodnocení je odlišné. Podle judikatury Soudu (ostatně i podle znění tohoto článku) pravděpodobnost záměny nemá význam pro účely aplikace tohoto článku 8(5) Nařízení²⁹⁰. Existence pravděpodobnosti záměny je pro aplikaci tohoto článku irelevantní.

add (iii) Zde platí, že je dostačující potencionální možnost, že by přihlašované označení mohlo neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobré pověsti starší ochranné známky nebo by jí mohlo způsobit újmu. Důkazní břemeno nese namítající, který musí prokázat tyto potencionální možnosti.

add (iv) Absence řádného důvodu k užívání na straně přihlašovatele je poslední podmínkou a důkazy o ní také dokládá namítající.

3.1.4. Nezapsaná označení a jiná označení užívaná v obchodním styku

„Na základě námitky ze strany majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuje:

²⁹⁰ resp. stejné dikce čl. 5(2) Směrnice

(a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství; a

(b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.“

Základem tohoto námitkového důvodu je tzv. **národní ochrana nezapsaných označení**. Pod tato dřívější národní označení lze řadit např. obchodní jméno, označení podniku, názvy publikací a jiná označení, pokud jsou užívána v obchodním styku. Ochrana označení podle tohoto článku je závislá na ochraně poskytnuté národním právním řádem.

Stejně jako u ochranných známek uvedených výše pod bodem (iii), je existence pravděpodobnosti záměny v případě nezapsaných označení irelevantní a nezkoumá se.

3.1.5. Postup Soudního dvora Evropské unie při posuzování zaměnitelnosti

Obecné principy hodnocení zaměnitelnosti jsem již výše popsala. Nyní se zaměřím na postup Soudního dvora při hodnocení podobnosti výrobků a služeb a podobnosti označení. Soud postupuje při posuzování zaměnitelnosti v těchto krocích:

- (i) porovná výrobky a služby**
- (ii) porovná označení**
- (iii) vyvodí závěr**

add (i) Posuzování podobnosti výrobků a služeb

Jak již bylo řečeno výše, shledání podobnosti výrobků a služeb je nezbytnou podmínkou aplikace čl. 8(1)(b). Tedy, pokud není dána podobnost výrobků nebo služeb, nemůže nastat pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

V každém jednotlivém případě tedy musí být určen stupeň podobnosti výrobků a služeb, neboť ten je důležitý pro stanovení pravděpodobnosti záměny.

Při posuzování podobnosti výrobků a služeb musí být vždy vzaty v úvahu všechny podstatné okolnosti týkající se těchto výrobků a služeb. Soud tyto faktory popsal v případě „*Canon*“.²⁹¹ Mezi ně patří zejména:

- a) **Povaha výrobků a služeb.** Jedná se o základní vlastnosti výrobku, jako např. fyzické vlastnosti, princip fungování výrobku, jeho velikost, složení, vzhled a hodnota. Povaha výrobků a služeb je dána jejich detailním popisem nebo je možno jejich povahu odvodit z Niceského třídění. Platí přitom, že skutečnost, že výrobky či služby spadají do stejné třídy Niceského třídění, není dostačující pro vyslovení podobnosti výrobků a služeb.²⁹²
- b) **Účel užití výrobku.** Rozhodující je tu zamýšlený (předpokládaný) účel užití, nikoliv jen možný účel užití. Určuje potřebu spotřebitele, která je daným výrobkem uspokojena.
- c) **Způsob použití výrobků.** Způsob užití výrobků určuje, jak má být výrobek použit, aby splnil svoji funkci. Je zpravidla odvozen z principu fungování výrobku a z potřeby, kterou má uspokojit. Způsob užití výrobku má vliv například na úroveň pozornosti spotřebitele, když výrobky kupuje nebo užívá. Pokud například užití výrobku předpokládá zvláštní znalosti nebo znalosti technického rázu, je obecně vyžadována vzdělanější veřejnost, a úroveň zaměnitelnosti bude u takového výrobku nižší. Okolnosti, za kterých spotřebitel nakládá s výrobky, mohou ukázat úroveň pozornosti veřejnosti během koupě, užití či spotřeby (například potencionálně nebezpečné výrobky nebo výrobky ovlivňující zdraví, bude veřejnost kupovat a užívat s větším množstvím vědomostí, jako například farmaceutické výrobky). U těchto výrobků je zaměnitelnost méně pravděpodobná. Významné jsou i spotřebitelské zvyky, tradice a místní zvyky.
- d) **Doplňkovost výrobků a služeb.** Výrobky jsou doplňkové, když jeden je vyroben z jiného, nebo je do jiného začleněn, anebo výrobky jsou nabízeny k prodeji současně.
- e) **Zastupitelnost výrobků služeb.** Výrobky nebo služby jsou zastupitelné, pokud je spotřebitel může nahradit jinými, protože pokrývají stejný druh potřeb. Tyto výrobky mají obvykle stejné i další rysy, jako je způsob užití, tvar, velikost, funkce.

²⁹¹ viz rozhodnutí „*Canon*“, odst. 23

²⁹² viz pravidlo 2(4) Prováděcího Nařízení

Výše uvedené faktory jsou jen demonstrativním výčtem, a je třeba přihlížet i k dalším okolnostem, jako například:

- f) **Distribuční řetězec a prodejní místa.** Toto kritérium zahrnuje jak přímý prodej výrobku spotřebiteli, tak prodej prostřednictvím zprostředkovatele, dodání výrobků do maloobchodů i velkoobchodů, jakož i všechny možné způsoby marketingu výrobků. Shoda mezi prodejními místy nebo distribučními kanály má význam pro srovnání výrobků a služeb, protože je pravděpodobnější, že se spotřebitel může domnívat, že výrobky nebo služby pocházejí od stejného podnikatele, když jsou nabízeny ve stejných typech obchodů (nebo odděleních či sekcích supermarketů či obchodních domů).
- g) **Relevantní veřejnost,** tedy koneční uživatelé výrobků a služeb (viz výše komentář k pojmu relevantní veřejnost).
- h) **Typ, druh výrobce (zejména druh podniku vyrábějící daný výrobek, místo a způsob výroby).** Pokud srovnávané výrobky nebo služby pocházejí ze stejné oblasti průmyslu, mohou se spotřebitelé mnohem spíše domnívat, že mají stejný původ.

Stejně ukazatele jsou používány pro porovnání výrobků/ služeb a služeb/služeb.

add (ii) Posuzování podobnosti označení

Pro posouzení podobnosti označení platí totéž co pro posouzení podobnosti výrobků a služeb. Tedy, shledání podobnosti označení a ochranné známky je nezbytnou podmínkou aplikace čl. 8(1)(b). Pokud tedy není dána jejich podobnost, nemůže nastat pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Podle závěrů vyslovených Soudem v rozhodnutí „*Sabel*“ se:

- (i) musí při hodnocení podobnosti označení **vycházet z celkového dojmu, který ochranné známky vyvolávají** (tedy nikoliv posuzováním jejich jednotlivých prvků izolovaně); a

(ii) musí být vzaty v úvahu především jejich dominantní a rozlišovací prvky.²⁹³

Běžný spotřebitel totiž zaměří svoji pozornost právě na rozlišovací a dominantní prvky, jelikož na jejich základě je možné odlišit označení od jiných, které již vešly ve známost na relevantním trhu. Prvky, které postrádají rozlišovací způsobilost nebo mají nižší stupeň rozlišovací způsobilosti, nejsou bezvýznamné, ovlivňují celkové hodnocení podobnosti, a to vzhledem k tomu, že běžný spotřebitel vnímá označení jako celek a nezkoumá podrobněji jeho detaily, jelikož zpravidla nemá možnost přímého srovnání označení.²⁹⁴ Soud doposud nedefinoval pojem „prvek“. Při určení jednotlivých prvků není rozhodující, zda je označení vizuálně rozčleněno na rozdílné části. Rozhodující je vnímání označení relevantní veřejností.

Soud judikoval²⁹⁵, že při určování existence podobnosti musí být ochranné známky porovnávány celkovým posouzením jejich:

- (i) **vizuální** podobnosti (ta hraje nejdůležitější roli u obrazových prvků označení, ale svůj význam má i u slovních prvků, kde se zkoumá zejména počet písmen, počet slov, typ písma, struktura označení);
- (ii) **fonetické** podobnosti (neboli podobnosti ve výslovnosti označení); a
- (iii) **významové (sémantické)** podobnosti (sémantická podobnost je možná mezi slovními označeními nebo mezi slovním a obrazovým označením).²⁹⁶

Aby byl výsledek hodnocení negativní, známky musí být ve všech třech aspektech odlišné.

Doplňkovými kritérii srovnání jsou například počet písmen a struktura, délka označení, počátek označení, pořadí slabik, samohlásek, rytmus a intonace.

²⁹³ Toto pojetí odráží běžné vnímání lidí, tj. že člověk se nejprve podvědomě zaměří na dominantní prvek a teprve v druhé fázi již vědomě odfiltruje veškeré popisné a jiné běžné prvky a soustředí se na rozlišující prvky.

²⁹⁴ více viz Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 3. část, Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 1-2, str. 19-28, ISSN 0862-8762

²⁹⁵ viz rozhodnutí „Sabel“, odst. 23

²⁹⁶ Označení jsou významově stejná či podobná, pokud mají stejný významový obsah. Je to například v případě, kdy dvě slova odkazují na stejný termín nebo jeho variaci, pokud dvě slova mají stejný význam a jsou pouze v jiném jazyce, barva sama o sobě a slovo označující její název, apod., více viz OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, C. Similarity of signs, str. 14

Zvláštní kriteria jsou používána u **speciálních kategorií označení**. Například u tzv. *složených označení*, kde alespoň jedna část označení je zcela obsažena v jiném označení, je rozhodující, zda je společný prvek dominantní, či distinktivní nebo nikoliv. U *kombinovaných označení* (tedy označení obsahujících obrazovou i slovní část) platí, že slovní prvek je vnímán spotřebiteli více než obrazový prvek, jelikož se veřejnost obvykle zmiňuje o označení v jeho slovní podobě. Tedy podobnost je větší, pokud je slovní prvek stejný či podobný. Zvláštní pravidla také platí pro *označení obsahující obchodní jméno* (pokud například obsahuje označení obchodní jméno a další prvek, je tento další prvek považován za dominantní) anebo *jméno a příjmení* (například veřejnost věnuje větší pozornost příjmení než jménu, proto označení obsahující shodné příjmení bude spíše podobné než označení obsahující stejné jméno).²⁹⁷

add (iii) Vyvození závěru

Podle článku 8(1)(b) Nařízení, podobnost výrobků nebo služeb a podobnost označení je nezbytným předpokladem pro zjištění pravděpodobnosti záměny. Z rozhodnutí „*Canon*“ vyplývá, že nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze nahradit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak.

Při zjišťování pravděpodobnosti záměny se Soud neomezuje jen na zjišťování podobnosti označení a výrobků a služeb, ale vezme v úvahu všechny relevantní faktory, jako například stupeň známosti ochranné známky na trhu, možnost asociace mezi označením a ochrannou známkou, stupeň distinkivity ochranné známky (inherentní či získané), stupeň proslulosti ochranné známky (viz výklad výše – obecně k zaměnitelnosti).

Podmínkou pro vyslovení závěru o existenci pravděpodobnosti záměny je skutečnost, že se veřejnost domnívá, že výrobky pocházejí od stejného výrobce.

3.1.6. Praxe českého ÚPV při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek

Český Úřad průmyslového vlastnictví definoval pravděpodobnost záměny takto: „*Ochranná známka se považuje za zaměnitelnou, jestliže je natolik zaměnitelně*

²⁹⁷ OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, C. Similarity of signs, str. 26-33

podobná s dřívější známkou, užívanou pro označování stejného či podobného zboží nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ zboží nebo služeb.²⁹⁸ Je-li spotřebitel takto uváděn v omyl, neplní ochranná známka svoji rozlišovací funkci.“

Zaměnitelnost je zaměnitelnost potenciální. **Není tedy nutné zjišťovat, zda k záměně fakticky dochází, stačí způsobilost záměnu vyvolat.** Zaměnitelnost v českých právních podmínkách je otázkou právní, nikoliv skutkovou. Z toho vyplývá, že zaměnitelnost není předmětem dokazování; žalobce dokazuje pouze skutečnost, že mu náleží práva k určitému označení a že fakticky dochází k užívání určitého jiného označení žalovaným. Zda v důsledku užívání tohoto jiného označení dochází nebo může dojít k záměně, je věcí posouzení soudu a k této otázce není potřeba provádět důkazy. Takovou žalobu tedy není možno zamítnout z toho důvodu, že se žalobci nepodařilo prokázat zaměnitelnost.²⁹⁹

Soud však nemůže posoudit otázku zaměnitelnosti volně. **Musí nahlížet zaměnitelnost z pohledu průměrného spotřebitele.**

Při posuzování zaměnitelnosti je třeba brát v úvahu, že průměrný zákazník nemá obvykle vedle sebe obě porovnávané známky a nemá čas příliš pečlivě ochrannou známku studovat a že je tudíž rozhodující jeho první dojem.³⁰⁰ To platí zejména u spotřebního zboží nabízeného ve velkých samoobslužných prodejnách. Možnost záměny je třeba posuzovat v závislosti na druhu spotřebitelů.³⁰¹

Míru zaměnitelnosti napadené ochranné známky Úřad zkoumá z těchto hledisek:

- a) fonetického
- b) vizuálního
- c) významového

²⁹⁸ např. rozhodnutí OZ 87876, OZ 82258, in Jakl Ladislav: Sbírká správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv II. díl, 2. vydání, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1998, ISBN 80-85100-83-5

²⁹⁹ Čermák Karel, jr., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce, 28.3.2006

³⁰⁰ např. rozh. OZ 58060-90, OM 91495, tamtéž

³⁰¹ např. rozh. OZ 68244, tamtéž

Zaměnitelné jsou tedy známky vyvolávající podobný vjem fonetický, vizuální nebo významový, přičemž pro konstatování zaměnitelnosti může být rozhodující i podobnost pouze v jednom ze zkoumaných hledisek.

Při posuzování zaměnitelnosti se vychází z dojmu ochranné známky na spotřebitele jako celku, nebo toho prvku ochranné známky, který má dominantní význam z hlediska rozlišovací způsobilosti ochranné známky.³⁰² Důležitou otázkou při zjišťování zaměnitelnosti je hodnocení prvků. V úvahu je brán druh prvků (slovní, obrazové), jejich provedení (reálné, stylizované), jejich uspořádání do celkové kompozice (umístění v prostoru), a jejich vzájemné vztahy (dominance a submisivita).

303

Klíčovým zjištěním je pak určení dominantního prvku. Za dominantní ze známkoprávního hlediska se považuje ten prvek, který nejvíce splňuje kriteria spotřebitelské pozornosti. Obecně platí, že spotřebitel za dominantní považuje ten prvek, který je pro něj nejvýraznější při pohledu – neboť obvykle zrak zprostředkovává na trhu první kontakt označení se spotřebitelem, avšak pouze za předpokladu, že je zároveň srozumitelný a interpretovatelný. Dále platí, že převažující vliv na všechny smysly spotřebitele má ten prvek, s nímž se již na výrobcích setkal, případně je-li podle tohoto prvku schopen identifikovat výrobky konkrétního subjektu. Tedy, největší prvek nemusí být nutně dominantním, jestliže je obtížně vyslovitelný nebo svým významem málo srozumitelný, a zvláště pokud se nabízí v dané kompozici další prvek, který více upoutá spotřebitelovu pozornost.³⁰⁴

U obrazových a kombinovaných ochranných známek je zpravidla také důležitý prvek, který má dominantní význam z hlediska rozlišovací způsobilosti ochranné známky, resp. prvek, který zdůrazňuje celkový charakter známky nebo jej podstatně určuje.³⁰⁵

³⁰² např. rozh. O-110872-96, O-64766-91, tamtéž

³⁰³ Čičovská Miroslava Mgr., Posuzování zaměnitelnosti v řízeních před úřadem, Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 11-12, ISSN 0862-8762, str. 217

³⁰⁴ Čičovská Miroslava Mgr., Posuzování zaměnitelnosti v řízeních před úřadem, Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 11-12, ISSN 0862-8762, str. 218

³⁰⁵ např. rozhodnutí OZ 67987, tamtéž

Na posouzení zaměnitelnosti má význam i **intenzita a doba užívání ochranné známky**.³⁰⁶ Intenzivní užívání této ochranné známky nebo všeobecně známé známky může mít podstatně větší vliv na možnost záměny u běžného spotřebitele.

Při posuzování slovních ochranných známek, které mají shodný společný základ sestávající z několika počátečních písmen a majících odlišná další písmena, je nutné brát v úvahu, zda jsou tyto odlišnosti pro běžného spotřebitele natolik distinktivní, aby vyloučily záměnu známek, resp. záměnu výrobků jimi označovaných na trhu. Jestliže dvě kombinované ochranné známky mají shodný slovní prvek, který tvoří i jejich vizuální dominantu, je tento prvek způsobilý upoutat pozornost průměrného spotřebitele do té míry, že při běžném vizuálním vnímání nerozliší výrobky označované těmito dvěma označeními. Tato označení jsou proto zaměnitelná. Rozlišovací způsobilost může být ovlivněna i grafickou stylizací slovního prvku kombinované ochranné známky a její celkovou grafickou úpravou.

Při posuzování zaměnitelnosti je rozhodující pro jaké výrobky jsou známky zapsané. Zásadním kritériem pro posouzení zaměnitelnosti zboží nebo služeb, které je prodáváno pod stejnými nebo podobnými známkami, je skutečnost, zda spotřebitelská veřejnost bude mít dojem, že dané zboží nebo služba pochází od majitele starší známky a že by tudíž docházelo k záměně podnikatelů. Co se týče zdroje původu zboží nebo služby, bude dojem spotřebitele ovlivněn zejména těmito hledisky³⁰⁷:

- výrobní sortiment majitele namítané ochranné známky
- charakter zboží nebo služeb
- suroviny, z nichž jsou výrobky nebo služby zhotovovány
- způsob a místo prodeje zboží nebo služeb.

Při posuzování shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb není rozhodující, zda patří do téže třídy podle Niceského třídění. Tato zásada je vyjádřena i ve Smlouvě o známkovém právu³⁰⁸, podle jejíhož článku 9 nelze považovat za podobné výrobky

³⁰⁶ např. rozhodnutí OZ 68789-92, tamtéž

³⁰⁷ např. rozhodnutí O 95339, tamtéž

³⁰⁸ Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 199/1996

nebo služby pouze proto, že jsou zařazeny do stejné třídy a naopak, jsou – li zařazeny do různých tříd, neznámá to, že by nemohly být podobné³⁰⁹.

Jak vidíme, Úřad průmyslového vlastnictví, potažmo soudy při přezkumu rozhodnutí Úřadu, používají při posuzování zaměnitelnosti podobná kritéria jako Soudní dvůr. Nicméně lze konstatovat, že česká známkoprávní judikatura je ve srovnání s tou evropskou spíše kazuistická a neucelená.³¹⁰

3.1.7. Americká praxe posuzování zaměnitelnosti

Americké soudy používají při posuzování pravděpodobnosti záměny tzv. „**multifaktoriální test**“. Faktory, které určují existenci pravděpodobnosti záměny, jsou následující:

- 1) celková podobnost či odlišnost známek týkající se jejich vzhledu, znění, významu a komerčního účinku
- 2) podobnost nebo odlišnost výrobků nebo služeb, tak jak jsou popsány v přihlášce
- 3) podobnost nebo odlišnost ustálených distribučních řetězců
- 4) podmínky, za kterých jsou výrobky prodávány a kupující, kterým jsou výrobky prodávány
- 5) proslulost starší ochranné známky (prodej, inzerce, délka používání)
- 6) počet a povaha podobných známek použitých u podobných výrobků
- 7) povaha a rozsah záměny výrobků na trhu
- 8) doba trvání a podmínky, za kterých byly výrobky souběžně prodávány na trhu bez známek záměny
- 9) škála výrobků, na kterých je známka používána
- 10) vzájemný vztah mezi žadatelem a majitelem starší známky:
 - souhlas s registrací nebo užíváním známky

³⁰⁹ např. rozhodnutí O-112653-96, in Jakl Ladislav: Sbírnka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III. díl, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1999, ISBN 80-85100-90-8

³¹⁰ I když lze v rozhodnutích českých soudů čím dále častěji nalézt citace z rozhodnutí Soudů, viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16.12.2008, sp. zn. 3 Cmo 216/2008 ohledně posuzování pravděpodobnosti záměny, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24.5.2010, sp. zn. 3 Cmo 330/2009 ohledně průměrného spotřebitele, aj.

- smluvní ustanovení k předcházení záměny, např. omezení nepřetržitého používání známky oběma stranami
- převod známky, žádost, registrace a dobrá vůle
- překážky, ze strany majitele starší známky

11) rozsah, v jakém má žadatel oprávnění bránit ostatním v užití známky

12) rozsah případné záměny, např. stanovený v procentech

13) jakákoliv jiná prokázaná skutečnost přinášející důkaz o účincích užití označení.

Multifaktoriální test je pouze pomocný činitel při určení pravděpodobnosti záměny. Nejedná se o mechanický proces ani o výpočet, je to analýza mnoha otázek. Vždy je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti konkrétního případu.

Americká praxe je tedy v mnoha ohledech podobná té evropské.

3.2. Zaměnitelnost v rozhodnutích Soudního dvora EU

Podstatou většiny případů rozebíraných dále je interpretace článku 8(1)(b) Nařízení, neboť se jím Soud zabývá ve svých rozsudcích nejčastěji a ani rozsah rigorózní práce nedovoluje věnovat se podrobně i ostatním relativním důvodům zápisné nezpůsobilosti.

V této kapitole rozeberu zásadní judikáty Soudního dvora EU týkající se zaměnitelnosti ochranných známek Společenství. Stejně jako ve druhé části mé práce, u každého případu nejdřív pojednám o podstatě a průběhu sporu, v další části pak uvedu nejdůležitější myšlenky, které z tohoto rozhodnutí vyplývají.

3.2.1. Podobnost označení

3.2.1.1. Významová podobnost označení

A. Rozhodnutí „SABEL“³¹¹

Podstata a průběh sporu

Podstatou tohoto sporu byl výklad pravděpodobnosti záměny a pravděpodobnosti asociace ve smyslu článku (4)(1)b Směrnice a jejich vzájemného vztahu³¹².

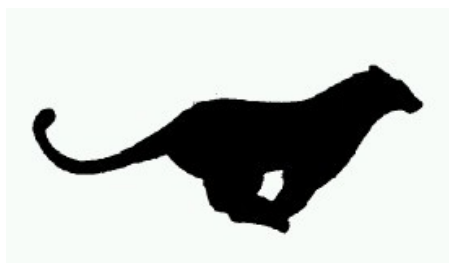
³¹¹ Rozsudek Soudního dvora C – 251/95 ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV v. Puma AG

V červnu roku 1995 požádal německý Federální soudní dvůr Soudní dvůr o výklad článku 4(1)(b) Směrnice v rámci předběžného posouzení. Šlo o případ holandské společnosti SABEL BV (dále jen „SABEL“) a německé společnosti Puma AG, Rudolf Dassler Sport (dále jen „Puma“) týkající se přihlášky ochranné známky takto vyobrazené:



která byla přihlašována v Německu mimo jiné pro třídu 18 „*kůže a imitace kůže, výrobky z nich vyrobené, které nejsou zahrnuté v jiných třídách, kufry a zavazadla*“ a pro třídu 25 – „*oděvy, obuv, kloboučnické zboží*“.

Německá společnost Puma podala námitky proti registraci jako majitel těchto obrazových ochranných známek:



s dřívějším právem priority registrované v Německu mimo jiné pro „*kůži a imitaci kůže, výrobky z nich vyrobené (batohy a oblečení)*“.

³¹² Směrnice Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách

Německý patentový úřad nezjistil žádnou podobnost obou známek a námitky zamítl. Puma se odvolala k Federálnímu patentnímu soudu, který částečně potvrdil přihlášku a rozhodl, že podobnost mezi oběma známkami existuje vzhledem k obsahu obou tříd, pro které chtěla společnost SABEL registrovat ochrannou známku. Společnost SABEL se posléze odvolala k německému Federálnímu soudnímu dvoru.

Federální soudní dvůr aplikujíc principy německého práva prozatímně rozhodl, že podobnost mezi oběma známkami není.

Úvahy, kterými byl veden Federální soudní dvůr, byly následující:

- 1. Soud se musí při posouzení pravděpodobnosti záměny zaměřit na celkový dojem obou porovnávaných označení. Není přípustné izolovat pouze jeden z grafických prvků a zúžit pravděpodobnost záměny pouze vzhledem k tomuto jednomu prvku. Nicméně, každý jednotlivý znak může být uznán jako mající zvláštní rozlišovací způsobilost, který charakterizuje označení jako celek a následně pravděpodobnost záměny může být shledána, pokud jiné označení se podobá tomuto označení charakterizovanému tímto jedním prvkem.*
- 2. Označení může mít zvláštní rozlišovací způsobilost buď samo o sobě nebo díky dobré pověsti, kterou má u veřejnosti. Čím distinktivnější ochranná známka je, tím větší je pravděpodobnost záměny.*
- 3. Jádrem problému je tedy posouzení, zda prvek charakterizuje celé označení. Nelze oponovat Federálnímu patentnímu soudu v tom, že klade důraz na obrazovou složku známky SABEL a že usoudil, že slovní složka má pouze podružný význam.*
- 4. Obrazové prvky, které jsou ve své podstatě popisné a jsou nepříliš fantazijní, musí být posuzovány podle přísných pravidel. Znázornění kočkovité šelmy ve skoku je obrazová složka, která má velmi blízko k přírodnímu modelu a vyjadřuje pohyb, který je typický pro tento druh zvířete. Jednotlivé znaky obrázku společnosti Puma, například silueta Pumpy, nejsou obsaženy v označení společnosti SABEL.*

5. *Asociace má význam hlavně v případech, kdy alespoň jedno z posuzovaných označení má obrazový prvek. Podle německé judikatury zápis známky, která sestává z obrázku, neposkytuje ochranu samotnému motivu obrázku.*

Federální soudní dvůr se obrátil na Soudní dvůr s otázkou, **jak důležitou roli hraje významový obsah známky** (zde konkrétně kočkovitá šelma ve skoku) **při určení pravděpodobnosti záměny**.

Soudní dvůr byl tedy požádán o vysvětlení s tím, že výkladové potíže činí zejména problematický text ustanovení článku 4(1)(b) Směrnice, který stanoví, že pravděpodobnost záměny zahrnuje i „**pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou**“. Z toho vyplývá otázka, zda pouhá asociace na straně veřejnosti by měla být základem pro ochranu známky společnosti SABEL v Německu pro výrobky podobné těm, pro které má dřívější známku zapsanu Puma.

Směrnice byla v Německu implementována zákonem³¹³ v roce 1994, který obsahuje ustanovení prakticky totožné s ustanovením článku 4(1)(b) Směrnice. Toto ustanovení zní: „*Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a byla-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou:*

- a) *je-li totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které je podána přihláška ochranné známky nebo pro které je ochranná známka zapsána, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je chráněna starší známka;*
- b) *existuje-li z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou.*“

Federální soudní dvůr zastavil řízení a obrátil se na Soudní dvůr se žádostí o zodpovězení následujících otázek:

³¹³ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, z 25. října 1994, BGBl I., § 3082

1. S ohledem na znění článku 4(1)(b) Směrnice, je dostačující pro konstatování, že je tu pravděpodobnost záměny u označení, které je složeno z textu a obrázku a označení sestávajícího pouze z obrázku, která jsou registrována pro stejné a podobné výrobky a nejsou všeobecně známá, že tato označení se shodují pouze svým významovým obsahem?
2. A dále, jaký je v této souvislosti význam textu Směrnice, který stanoví, že pravděpodobnost záměny zahrnuje i pravděpodobnost asociace se starší známkou?

Nálezy soudu

Podstatou této otázky je to, zda znění článku (4)(1)(b) by mělo být vykládáno v tom smyslu, že pouhá asociace, která by mohla vzniknout na straně veřejnosti jako výsledek podobnosti dvou označení co do jejich významového obsahu je dostatečný podklad pro závěr, že zde existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu výše uvedeného ustanovení, a to s ohledem na to, že jedno z označení je složeno z kombinace slova a obrázku, zatímco druhé sestává pouze z obrázku a je zapsáno pro stejné a podobné výrobky a není veřejnosti příliš známé.

Prakticky totéž, co stanoví článek 4(1)(b), nalezneme i v článku 5(1)(a) a (b) Směrnice, který vypočítává případy, kdy je majitel ochranné známky oprávněn zabránit třetí osobě používat označení stejné nebo podobné jeho ochranné známce a dále v ustanovení článku 8(1)(b) a 9(1)(b) Nařízení.

Soud pro ochranné známky Beneluxu v jednom ze svých rozsudků³¹⁴ judikoval, že: „podobnost mezi ochrannou známkou a označením je dána, pokud s ohledem na všechny okolnosti případu, známka a označení posuzovány odděleně i společně, představují zvukově, vizuálně nebo významově podobnost takovou, která je s to vyvolat asociaci mezi označením a známkou“. Podle tohoto rozhodnutí pravděpodobnost asociace může vzniknout ze tří důvodů:

³¹⁴ Rozsudek ze dne 20. května 1983, A 82/ř Jullien v. Verschuere, Jur. 1983, díl 4, § 36

- a) pokud si veřejnost splete označení a známku (**pravděpodobnost přímé záměny**)
- b) pokud si veřejnost vytvoří spojení mezi majitelem označení a majitelem známky a zamění je (**pravděpodobnost nepřímé záměny nebo asociace**)
- c) pokud veřejnost považuje označení za podobné známce a označení jí připomíná známku, přestože tyto dvě nezaměňuje (**pravděpodobnost asociace v úzkém smyslu slova**)

Soudní dvůr proto považuje za stěžejní určit, zda článek 4(1)(b) může být aplikován v případě, že zde není žádná pravděpodobnost přímé ani nepřímé záměny, ale pouze pravděpodobnost asociace v úzkém smyslu slova.

K této otázce se Soudní dvůr vyjádřil tak, že **pravděpodobnost asociace není alternativa k pravděpodobnosti záměny, ale slouží k definování jejího rozsahu, tedy že blíže určuje pravděpodobnost záměny**³¹⁵. Tedy, samotné zjištění pravděpodobnosti asociace nestačí k závěru, že je dána pravděpodobnost záměny, vždy je potřeba pravděpodobnost záměny zjistit. Z textu ustanovení je zřejmé, že je vyloučena jeho aplikace v případě, že není dána pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Tuto interpretaci podle něj potvrzuje i výše zmíněný desátý bod preambule Směrnice, který mimo jiné stanoví, že „*pravděpodobnost záměny záleží na četných prvcích, zejména na vžitosti ochranné známky na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky a službami.*“ Pravděpodobnost záměny tedy musí být posuzována celkově, s ohledem na všechny faktory vztahující se k okolnostem případu a právě pravděpodobnost asociace je jednou z takových okolností.

Soud zdůraznil význam desátého bodu preambule Směrnice, který zní následovně: „*...vzhledem k tomu, že ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejíž funkcí je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, je v případě totožnosti známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní; že ochrana platí také v případě*

³¹⁵ viz odstavec 18 cit. rozhodnutí

podobnosti známky a označení a výrobků nebo služeb; vzhledem k tomu, že je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny; že nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na mnoha faktorech a zejména na vžitosti ochranné známky na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky a službami, představuje zvláštní podmínku pro takovou ochranu; že způsoby zjištění nebezpečí záměny a zejména břemeno důkazu jsou upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které nejsou touto směrnicí dotčeny...“

Toto celkové posouzení vzhledové, zvukové a významové podobnosti známek musí být založeno na celkovém dojmu ze známky, s důrazem zejména na jejich distinktivní a dominantní složky.

Závěr Soudu byl takový, že pokud je požadována ochrana pro známou známkou a není zde podobnost mezi chráněnými výrobky, otázka záměny je irelevantní. Dále soud konstatoval, že **čím je známka distinktivnější, tím vyšší je pravděpodobnost její záměny**³¹⁶. Je tedy potřeba odmítnout názor, že čím je známka distinktivnější, tím méně je zaměnitelná v očích veřejnosti s jiným označením, právě proto, že ji veřejnost zná a bezpečně ji rozpozná mezi jinými.

Podle stanoviska Soudu **je možné, že významová podobnost vyplývající ze skutečnosti, že dvě známky obsahují obrázek s obdobným významovým obsahem, může zapříčinit vznik pravděpodobnosti záměny, pokud dřívější známka má zvýšenou rozlišovací způsobilost, a to buď sama o sobě nebo díky své dobré pověsti, kterou má v očích veřejnosti.** Nicméně, za okolností, které jsou dány v tomto případě, totiž že dřívější známka není dobře známa veřejnosti a sestává z obrázku s velmi málo fantazijním obsahem, pouhá skutečnost, že obě známky jsou významově podobné, nezakládá sama o sobě pravděpodobnost záměny.

Proto odpověď na otázku národního soudu je taková, že věta článku 4(1)(b) – „pravděpodobnost záměny včetně pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou“ Směrnice má být interpretována v tom smyslu, že **pouhá asociace na straně veřejnosti mezi dvěma známkami jakožto výsledek jejich významového obsahu**

³¹⁶ viz odstavec 24 cit. rozhodnutí

není sama o sobě dostatečným podkladem pro závěr, že zde existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu tohoto ustanovení.³¹⁷

Dále Soud v rozsudku uvedl, že pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně, s ohledem na všechny faktory vztahující se k okolnostem případu. Toto celkové hodnocení vizuální, zvukové nebo významové stránky musí být založeno na celkovém dojmu vnímání známky, zejména s ohledem na distinktivní a dominantní složky ochranné známky. Znění článku 4(1)(b) Směrnice – „...existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti...“ říká, že rozhodující roli v celkovém posuzování pravděpodobnosti záměny hraje vnímání známky u průměrného spotřebitele. Průměrný spotřebitel totiž vnímá známku jako celek a nerozebírá další jednotlivosti.³¹⁸

Z těchto důvodů tedy Soud na otázku národního soudu - Federálního soudního dvora odpověděl takto:

Kriterium „pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“ obsažené v článku 4(1)(b) Směrnice má být interpretováno v tom významu, že pouhá asociace na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami jako důsledek jejich podobného významového obsahu není sama o sobě dostatečným základem pro závěr, že zde existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu tohoto ustanovení Směrnice.

V tomto rozsudku tedy Soud stanovil základní principy posuzování podobnosti známek a v dalších rozhodnutích se na něj často odvolává.

B. Rozhodnutí „DIESEL“³¹⁹

Podstata a průběh sporu

V tomto případě si podala přihlášku italská společnost BMI Bertollo Srl. (dále jen „BMI“). Jednalo se o toto označení:

³¹⁷ viz odstavec 25 cit. rozhodnutí

³¹⁸ viz odstavec 23 cit. rozsudku

³¹⁹ Rozsudek Tribunálu T-186/02 ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo Srl v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

DIESELIT

které bylo vyobrazené v červené barvě. BMI požadovala tuto známku pro výrobky ze třídy 7, 11 a 21 a odpovídalo těmto výrobkům: „žehlička, napařovací žehlička (kromě strojů a součástek strojů), žehlící prkno“.

Proti této přihlášce podala námitky společnost **Diesel SpA** (dále jen „Diesel“) ohledně všech výrobků, pro které byla přihláška podána a to vzhledem k těmto starším ochranným známkám:

- slovní národní ochranná známka

„DIESEL“

zapsaná v Itálii pro všechny výrobky a služby ve třídách 1 až 42

- tatáž slovní ochranná známka Společenství zapsaná pro všechny výrobky a služby tříd 11, 19, 20, 21.

Námitky byly podány vzhledem k těmto výrobkům: „*stroje a obráběcí stroje, motory s výjimkou motorů pro pozemní vozidla, spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou které jsou pro pozemní vozidla, zemědělské nástroje kromě nástrojů poháněných ročně, líhně pro vejce*“ ze třídy 7, dále pro „*přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení*“ ze třídy 11 a pro „*náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů), hřebeny a mycí houby, kartáče s výjimkou štětců, materiály pro výrobu kartáčů, čistící potřeby, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované s výjimkou stavebního skla, sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách*“ ze třídy 21.

Námitkové oddělení vyhovělo námitkám a zamítlo přihlášku s tím, že by skutečně na území Itálie mohlo dojít k záměně ohledně výrobků ve třídách 11 a 21 vzhledem k vysokému stupni podobnosti mezi označeními.

Namítající se odvolal k odvolacímu senátu, který odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení.

Nálezy soudu

Soud porovnával označení opět ze všech tří hledisek.

Z hlediska vizuálního Soud konstatoval, že v podstatě celá známka „DIESEL“ je obsažena v označení „DIESELIT“. Toto označení má navíc jen jednu slabiku („IT“). Soud dovodil, že **pouhé přidání jedné slabiky ke starší ochranné známce není dostačující pro odlišení obou označení.**³²⁰

Obrazový prvek označení společnosti BMI hraje pouze malou roli. Grafické znázornění sestávající ze znaků, více či méně obvyklých, zbarvených do červena, nepřitáhne pozornost spotřebitele natolik, aby se nesoustředil více na obsah slova, než na jeho grafické provedení.

Soud tedy dospěl k závěru, že obě označení jsou vizuálně podobná.

Z hlediska zvukové podobnosti soud uvedl, že obě označení mají prvních šest písmen stejných a jsou vyslovována obě stejným způsobem, a to jak v Itálii, tak v celé Evropské unii. **Přípona „IT“ není rozhodující při zvukovém porovnání obou označení.**

Soud dále konstatoval, že výraz „diesel“, který znamená buď palivo nebo typ motoru, není z žádného hlediska popisný pro žehličky, napařovací žehličky ani žehlicí prkna.

Soud dále uvedl, že označení „DIESELIT“ může být vnímán jako varianta označení „DIESEL“. Spotřebitel se zaměří na dobře známý pojem „diesel“ a tím budou mít obě označení stejný významový obsah. **Přípona „IT“ tudíž nevyloučí ani významovou podobnost.**

Z výše uvedeného Soud dovodil, že stupeň podobnosti mezi označeními je dostatečně vysoký na to, aby se cílová veřejnost mohla domnívat, že výrobky pochází ze stejného podniku nebo z ekonomicky propojených podniků. Je zde tedy shledána pravděpodobnost záměny. Soud žalobu zamítl.

³²⁰ odstavec 46 cit. rozhodnutí

C. Rozhodnutí „HUBERT“³²¹

Podstata a průběh sporu

V tomto případě šlo o přihlášku kombinované slovní a obrazové ochranné známky takto vyobrazené:



podané společností France Distribution pro výrobky třídy 29, 30 a 42 Niceského třídění, tzn. pro: „*maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé*“, dále pro „*káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy k ochucení, koření, led pro osvěžení*“ a dále pro „*hotelové a restaurační služby*“.

Společnost Vedial SA (dále jen „Vedial“) podala proti této přihlášce námitky vzhledem k těmto výrobkům: „*mléko a mléčné výrobky*“ a „*ocet, nálevy k ochucení*“, jakožto majitel starší národní slovní ochranné známky

„SAINT-HUBERT 41“

zapsané ve Francii pro některé výrobky třídy 29, konkrétně pro „*máslo, jedlé tuky, sýry a mléčné výrobky*“.

Námitkové oddělení námitky zamítlo a odvolací senát toto rozhodnutí potvrdil.

³²¹ Rozsudek Tribunálu T-110/01 ze dne 12. prosince 2002, Vedial SA v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

Nálezy soudu

Soud souhlasil s názorem odvolacího senátu, že je zde podobnost mezi výrobky, protože „jedlé tuky“ a „ocet a nálevy k ochucení“ jsou podobné z toho pohledu, že oboje slouží k lidské výživě, zejména také vzhledem ke způsobu jejich použití jakožto každodenní přísady do jídla.

Při porovnání obou označení soud shledal z hlediska vizuálního, že číslo 41 je umístěno až za slovním spojením SAINT HUBERT a dominantním prvkem je právě toto slovní spojení.

V označení, pro které je požadován zápis, má slovní prvek „HUBERT“ stejnou váhu ve vztahu k obrazovému prvku a nemůže být tudíž posouzeno jako vedlejší vzhledem k tomuto obrazovému prvku.

Z hlediska vizuálního Soud tedy neshledal podobnost, a to zejména vzhledem k tomu, že:

- u starší známky výrazu HUBERT předchází přídavné jméno SAINT a pomlčka
- u starší známky je navíc číslovka 41
- u označení, pro které je požadován zápis, je navíc obrazový prvek

Z hlediska zvukové podobnosti soud poznamenal, že starší známky má 7 fonémů³²² a označení, pro které je požadován zápis, pouze dva. Z hlediska francouzské výslovnosti je přízvuk u starší známky na první, třetí a páté slabice a u přihlašovaného označení na druhé slabice. Označení jsou tedy zvukově odlišná.

Z hlediska významové podobnosti soud uvedl, že představy vyvolané oběma výrazy SAINT-HUBERT a HUBERT jsou rozdílné. Kombinace slov SAINT a HUBERT spojené pomlčkou vytváří pojem, který je odlišný od obou komponent a slova SAINT HUBERT tedy tvoří neoddělitelný celek, který vyvolává v mysli cílové veřejnosti světce katolické víry nebo geografický název místa. Označení HUBERT je naopak běžné francouzské mužské křesťanské jméno.

³²² tj. významotvorných hlásek

Soud ve svém odůvodnění dále uvedl, že to, zda si je veřejnost vědoma toho, že Svatý Hubert je patronem všech lovců, není podstatné. Je podstatné pouze to, zda označení vyvolají u veřejnosti rozdílné představy.

Soud tedy dospěl k závěru, že obě označení jsou odlišná i z hlediska významové stránky.

Soud vyvodil závěr, že hlavní úlohu v celkovém posouzení obou označení hraje slovní komponent SAINT HUBERT dřívější známky, protože **průměrný spotřebitel** vybírající potravinové výrobky, **zaznamená a zapamatuje si pouze hlavní slovní prvek označení, který mu umožní vybrat si stejný výrobek při dalším nákupu.**³²³ Soud konstatoval, že přestože výrobky jsou podobné, nemůže zde dojít k záměně, protože obě označení jsou rozdílná.³²⁴ Soud žalobu zamítl.

3.2.1.2. *Vizuální podobnost označení*

A. *Rozhodnutí „HAPPY DOG“*³²⁵

Podstata a průběh sporu

Jednalo se o žalobu vznesenou proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM týkající se námitkového řízení mezi společnostmi Interquell GmbH a SCA Nutrition Ltd.

V červenci roku 1996 společnost Interquell GmbH podala přihlášku k registraci kombinované slovní a obrazové komunitární ochranné známky u OHIM, takto vyobrazené:

³²³ odstavec 62 cit. rozhodnutí

³²⁴ shodně v rozsudku Tribunálu T-162/01 ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB, SL v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), odst. 52, kde Soud porovnával slovní ochrannou známku „GIORGIO BEVERLY HILLS” a kombinované obrazové a slovní označení, které obsahovalo výraz „GIORGI”, soud zde dospěl k názoru, že označení nejsou zaměnitelná a přesto, že se jedná o totožné výrobky (zde parfémy), nemůže dojít na straně veřejnosti k záměně.

³²⁵ Rozsudek Tribunálu T – 20/02 ze dne 31. března 2004, Interquell GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)



Známka byla požadována pro třídu výrobků 31 Niceského třídění, která zahrnuje mimo jiné potravu pro psy.

Ve lhůtě byly podány námitky na základě článku 42(1) Nařízení. Důvodem byla pravděpodobnost záměny ve smyslu ustanovení článku 8(1)(b) Nařízení mezi známkou, pro kterou byl požadován zápis a těmito dvěma dřívějšími známkami zapsanými pro společnost SCA Nutrition:

- slovní známka, která je registrována ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska:

„HAPPIDOG“

- kombinovaná obrazová a slovní známka, která je zapsána tamtéž:



Výrobky, pro které byla dřívější slovní známka zapsána, spadají taktéž pod třídu 31 Niceského třídění.

Ve svém rozhodnutí námitkové oddělení Úřadu uznalo námitky a odmítlo zapsat známku z důvodu podobnosti s dřívější slovní známkou a totožnosti výrobků, z čehož by vyplývala pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ve Velké Británii, kde byla dřívější známky zapsána.

Následně podal žadatel odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení. Odvolání bylo zamítnuto druhým odvolacím senátem, který potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení a potvrdilo, že mezi oběma označeními byla velmi silná významová a vizuální podobnost.

Společnost Interquell GmbH (dále jen žalobce) se obrátila na Tribunál, aby zrušil napadené rozhodnutí odvolacího senátu s tím, že byl porušen článek 8(1)(b) Nařízení a článek 12 Nařízení.

Žalobce ve své argumentaci tvrdil, že co se týče potravy pro psy, výraz „happy dog“ je deskriptivní v tom smyslu, že popisuje kvalitu a zamýšlené použití této potravy. Tato kombinace slov vyjadřuje způsobem srozumitelným veřejnosti (zejména ve Velké Británii), že tato potrava je tak zdravá a chutná, že po jejím požití se bude pes těšit dobrému zdraví a tudíž bude šťastný.

Podle žalobce dále popisnost výrazu „happy dog“ vysvětluje, proč společnost SCA Nutrition si mohla nechat zapsat pouze označení, které vzniklo spojením obou slov a ještě navíc s gramatickou chybou. Při porovnání obou označení žalobce uvádí, že označení nejsou ani vizuálně podobná. Odvolací senát prý opominul přezkoumat obrazovou podobnost obou označení a navíc i porušil článek 8(1)(b) Nařízení tím, že shledal, že z typografického hlediska je zde vysoký stupeň podobnosti, přestože písmo známky žalobce je daleko složitější.

Podle žalobce dále vzhledem k tomu, že rozsah ochrany dřívější ochranné známky je velmi omezený, nestačí zde postavit vznik pravděpodobnosti záměny na jejich fonetické podobnosti.

OHIM (dále jen žalovaný) argumentuje tím, že žalobce rozebírá z každé známky pouze jeden komponent, a to slova „happy dog“. Je podle něj potřeba vzít v úvahu celkový dojem těchto označení. Také je podle něj nesprávný závěr, že slova „happy dog“ jsou deskriptivní ve vztahu k výše uvedeným výrobkům.

Z celkového posouzení lze tedy uzavřít, že obě označené jsou totožná jak významově, tak zvukově a vizuální rozdíly samy o sobě nemohou vyloučit pravděpodobnost záměny.

SCA dále argumentuje, že přestože je rozsah ochrany dřívější známky velmi omezený, je zde nicméně nebezpečí vzniku pravděpodobnosti záměny. Tato označení jsou zvukově totožná, a vizuálně extrémně podobná. Obrazový prvek dotyčného označení, kterým je běžná propagační grafika, nemá žádné významné odlišení a bude tudíž vnímána veřejností jako další z řady předešlých známek. Dále, vzhledem k tomu, že výrobky jsou totožné, významová podobnost dá nutně vzniknout pravděpodobnosti záměny.

Nálezy soudu

Soud především zamítl argument žalobce, že by ochrana známek byla omezena pouze na případy, kdy by se vyskytla totožná známka. Článek 8(1)(b) jasně stanoví, že všechny řádně zaregistrované známky jsou chráněny nikoliv jen pro případ totožnosti jiného označení, ale i pro případ podobnosti mezi dřívější známkou a označením, pro které je požadován zápis a mezi výrobky nebo službami.

Dále soud zopakoval stanovisko již dříve vyslovené, že existence pravděpodobnosti záměny, která je předpokladem pro aplikaci článku 8(1)(b), musí být posuzována celkově, s ohledem na všechny relevantní faktory daného případu.

Soud se opět přidržel dřívějšího názoru, že celkové posouzení v sobě zahrnuje vzájemnou závislost mezi relevantními faktory a to zejména mezi podobností mezi známkami a mezi výrobky nebo službami. Nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami může být nahrazen vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak.

Vnímání známky spotřebitelem hraje rozhodující roli při celkovém posouzení pravděpodobnosti záměny. V tomto případě, kdy se jednalo o potravu pro psy, což je výrobek denní spotřeby, a skutečnost, že dřívější slovní známka je zapsána a chráněna ve Spojeném království, cílová skupina, vůči které má být pravděpodobnost záměny posuzována, sestává z průměrných spotřebitelů ve Spojeném království. **Průměrný spotřebitel, který je považován za přiměřeně dobře informovaného a přiměřeně opatrného a obezřetného, normálně vnímá známku jako celek a neanalyzuje její rozličné detaily. Průměrný spotřebitel má zřídka možnost učinit si srovnání**

mezi oběma známkami a musí spoléhat na jejich nedokonalý obrázek, který si uchoval v paměti.³²⁶

Posuzování pravděpodobnosti záměny musí být založeno na celkovém dojmu, s ohledem na jejich rozlišující a dominantní komponenty. Odvolací senát zaujal stanovisko, že spotřebitel nakupující potravu pro psy by si obě známky snadno spletl, a to z hlediska jejich silné významové a vizuální podobnosti. Rozdíly jsou sotva viditelné (pokud jsou známky umístěny na plechovce), a to i když jsou plechovky přímo vedle sebe.

Soud shledal, že sporná označení mají stejný významový obsah, a to takový, že sdělují veřejnosti, že pokud budou jejich psi jíst toto krmivo, budou šťastní.

S hlediska vizuálního porovnání, slovní prvek „happy dog“ v předmětném označení dominuje. Porovnání s dřívější ochrannou známkou, resp. její dominantní slovní komponentou, vyvolává vizuální podobnost obou označení. Vzájemné porovnání slov „happy“ a „dog“ a nahrazení písmena „y“ písmenem „i“ nedávají vzniknout dostatečnému rozdílu, aby potřel ostatní podobnosti, vzhledem k tomu, že průměrný spotřebitel má jen stěží možnost porovnat obě označení a musí spoléhat na jejich nedokonalý obraz. Nicméně na základě celkového vizuálního posouzení obou označení přítomnost obrazových prvků, zejména ohraničení slov a mezer mezi slovy „happy“ a „dog“ brání vyslovení názoru, že je zde vysoký stupeň vizuální podobnosti.

S ohledem na všechny uvedené důvody Soud vyslovil souhlas s tvrzením odvolacího senátu, že zde je pravděpodobnost záměny, i když je kombinace slov „happy dog“ popisná, pokud je použita ve vztahu k psí potravě a dřívější slovní známka měla slabou rozlišovací způsobilost. Skutečnost, že výrobky jsou totožné a že je zde vysoký stupeň podobnosti mezi označeními, je dostačující pro závěr, že zde je pravděpodobnost záměny. Soud proto žalobu zamítl.

³²⁶ viz odstavec 37 cit. rozhodnutí

B. Rozhodnutí „Fifties“³²⁷

Podstata a průběh sporu

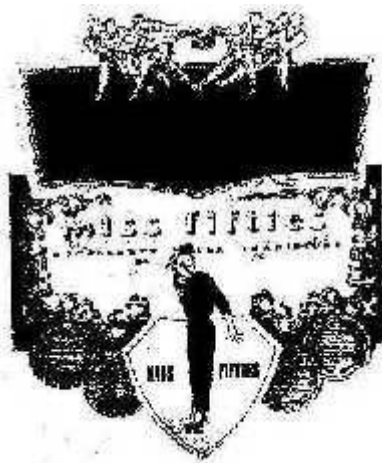
Dalším významným sporem je případ „Fifties“ z roku 2002.

V tomto případě se jednalo o žádost paní Claudie Oberhauser, která žádala o zapsání slovní známky:

„Fifties“,

která měla být zapsána pro třídu 25 Niceského třídění, která obsahuje mimo jiné „oblečení z džínoviny“.

V červnu 1998 společnost Petit Liberto, SA podala námitky proti zapsání tohoto označení z důvodu existence pravděpodobnosti záměny ve smyslu článku 8(1)(b) Nařízení. Tato společnost měla zapsanou známku ve Španělsku. Jednalo se o kombinovanou slovní a obrazovou barevnou známku pro „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“ třídy 25 Niceského třídění takto zobrazenou:



OHIM vyhověl námitkám a žádost o zapsání známky zamítl z důvodu podobnosti s dřívější známkou a totožnosti výrobků obou označení, které by mohly vytvořit pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ve Španělsku, kde je dřívější známka chráněna. V listopadu 1999 žadatel podal odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení. Toto odvolání bylo odvolacím senátem zamítnuto. Odvolací senát shledal, že

³²⁷ Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2002 T-104/01 ve věci Claudia Oberhauser v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

námitkové oddělení rozhodlo správně, že je zde pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Nálezy soudu

Soud konstatoval, že na základě článku 8(2)(a)(ii) Nařízení se dřívější známkou rozumí ochranná známka zapsaná v některém členském státě, jejíž přihlášky mají dřívější datum podání než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

Soud dále odkázal na definici pravděpodobnosti záměny, kterou podal Soudní dvůr v rozhodnutích týkajících se článku 4(1)(b) Směrnice, což je ustanovení, které je prakticky totožné s ustanovením 8(1)(b) Nařízení, a která zní, že **pravděpodobnost záměny je riziko, že veřejnost se může domnívat, že výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku, respektive z ekonomicky propojených podniků.**

Z hlediska vizuální podobnosti je třeba poznamenat, že dřívější známka je složena z klasické džínové značky v barevných odstínech modré, růžové a zlaté.

Z tohoto popisu je zřejmé, že převažujícím prvkem dřívější známky je slovní prvek „miss fifties“. Další slovní prvek dřívější známky – italský výraz „ECCELENTE NELLA TRADIZIONE“ má jen doplňující úlohu. Porovnání dominantních slovních prvků obou označení prozrazuje jistou vizuální podobnost. Rozdíl v přidání slova „miss“ není dost významný na to, aby potlačil podobnost v dominantním prvku.

Nicméně, při posuzování vizuální podobnosti obou označení je třeba vzít ohled na to, že dřívější známka obsahuje kromě popsaného slovního prvku i množství různobarevných obrazových prvků. Posuzováno tedy celkově, lze souhlasit s odvolacím senátem, že označení nejsou vizuálně podobná.³²⁸

S názorem odvolacího senátu, že z hlediska zvukové podobnosti jsou obě označení rozdílná, Soud nesouhlasil, vzhledem k tomu, že při posuzování zvukové podobnosti pomíjíme obrazové prvky známky.

³²⁸ Shodně u rozsudku Tribunálu T-10/03 ze dne 18. února 2004, Jean-Pierre Koubi v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), odst. 46, kde Soud porovnával kombinované obrazové a slovní označení, které obsahovalo výraz „FLEX“ a starší slovní ochrannou známku „CONFORFLEX“. Soud zde dospěl k názoru, že přípona „CONFOR“ a další obrazové prvky označení jsou dostačující pro to, aby vyloučily pravděpodobnost záměny.

Podle odvolacího senátu je významový vztah mezi označeními tak silný, že může průměrného spotřebitele oblečení svést k myšlence, že výrobky pocházejí od jednoho výrobce, jinými slovy že „fifties“ je řada džínového oblečení, dodávaných na trh navrhovateli dřívější známky. Odvolací senát také uvedl, že na základě jejího dominantního slovního prvku průměrný spotřebitel oblečení ve Španělsku textu porozumí a zapamatuje si dřívější známku. Průměrný španělský spotřebitel kupující oblečení nebude vnímat anglický výraz „fifties“ jako popisný a tudíž zápisu neschopný.

OHIM podle Soudu správně uvedl, že cílová skupina je schopna porozumět významu anglického slova „miss“. Cílová skupina porozumí významu slova „fifties“ a ačkoliv průměrný španělský spotřebitel není příliš obeznámen s angličtinou, mladí lidé ve Španělsku, kteří obvykle kupují džínové oblečení, mají lepší znalost angličtiny než předešlé generace.

Soud dále uvedl, že s ohledem na podmínky, za kterých jsou předmětné výrobky prodávány, tzn. že **je běžné, že společnost má zapsané různé variace známky**, např. pro pánskou, dámskou a dětskou řadu a že **bývá také obvyklé, že společnost má řadu známek, které se odvíjejí od hlavní známky, mají s ní například společný dominantní prvek, tak, aby od sebe odlišily jednotlivé výrobní řady**³²⁹, by se mohla cílová veřejnost domnívat, že toto označení je další z řady těch předešlých, a tudíž že pocházejí od stejného výrobce.

Soud tedy žalobu s ohledem na všechny aspekty výše uvedené zamítl.

C. Rozhodnutí „Adidas“³³⁰

Podstata a průběh sporu

V tomto případě šlo podobně jako v případě „Sabel“ o výklad pojmu „pravděpodobnost asociace“ ve smyslu článku 5(1)(b) Směrnice. Nizozemský soud požádal Soudní dvůr o předběžné rozhodnutí. Jednalo se o spor mezi nizozemskou

³²⁹ shodně i v rozsudku Tribunálu T-129/01 ze dne 3. července 2003, José Alejandro SL v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), odst. 57, šlo zde o porovnávání dvou slovních známek (BUD a BUDMEN), kde soud konstatoval, že příponu –MEN by mohla veřejnost vnímat jako sdělení, že se jedná o pánskou řadu oděvů

³³⁰ Rozsudek Soudního dvora C-425/98 ze dne 22. června 2000, Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV

společností Marca Mode CV (dále jen „Marca Mode“) na straně jedné a Německou společností Adidas AG a Nizozemskou společností Adidas Benelux BV na straně druhé. Spor se týkal obrazové známky zapsané pro Adidas AG u úřadu v Beneluxu, pro kterou rovněž udělil výlučnou licenci udělenou společnosti Adidas Benelux BV pro oblast Beneluxu.

Článek 5(1)(b) Směrnice určuje práva majitele ochranné známky a stanoví, že: „*Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva k ní. Majitel je oprávněn zabránit všem třetím stranám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:*

- a) označení, které je totožné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je známka zapsána*
- b) označení, u něhož z důvodu totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, označovaných ochrannou známkou a označením, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.“*

Obrazová známka zapsaná společností Adidas AG u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu, je složena ze tří rovnoběžných pruhů. Je zapsaná zejména pro sportovní oblečení a sportovní produkty.

Společnost Marca Mode dala do prodeje v Nizozemí kolekci sportovního oblečení, která měla po straně dva podélné pruhy. Oblečení bylo bílé s černými pruhy nebo naopak, černé s bílými pruhy. Dalším výrobkem bylo triko se třemi černými svislými pruhy.

Adidas podala žalobu na místním nizozemském soudě z důvodu porušení práv vyplývajících z její obrazové známky složené ze tří pruhů a požadovala, aby soud zakázal společnosti Marca Mode užívat označení složené ze dvou a tří pruhů pro území Beneluxu.

Soud žalobě vyhověl. Odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil. Marca Mode se odvolala k Nejvyššímu soudu, kde namítala, že odvolací soud založil své rozhodnutí pouze na skutečnosti, že zde je pravděpodobnost asociace.

Nejvyšší soud řízení zastavil a požádal Soudní dvůr o předběžné rozhodnutí ohledně této otázky:

„V případě, že:

- a) ochranná známka má zvlášť vysokou rozlišovací způsobilost, buď sama o sobě nebo díky dobrému jménu, které má u veřejnosti; a**
- b) třetí osoba bez souhlasu majitele ochranné známky užívá v obchodním styku výrobky nebo služby, které jsou podobné nebo stejné s těmi, pro které je zapsána ochranná známka, označení se velmi blízce podobá známce, tak, že může být spojováno se známkou;**

měl by být článek 5(1)(b) Směrnice vykládán v tom významu, že výlučná práva vlastníka jej opravňují k tomu, aby bránil užití označení třetí osobou, pokud rozlišovací způsobilost známky je taková, že možnost asociace vedoucí k záměně nemůže být vyloučena?“

Jinými slovy otázka zní, zda u vysoce distinktivní známky lze na základě pravděpodobnosti asociace presumovat pravděpodobnost záměny.

Nálezy soudu

Soud uvedl, že pravděpodobnost záměny nelze předpokládat, a to ani v tomto případě, za těchto zvláštních okolností (tedy u ochranných známek s vysokou rozlišovací způsobilostí). Zároveň připomněl, že známky všeobecně známé jsou chráněny navíc podle zvláštního ustanovení, kde není nutno zjišťovat pravděpodobnost záměny.

Soud dospěl k závěru, že **dobré jméno známky je prvek, který může mít mezi ostatními faktory významnou váhu. Nicméně, ani dobré jméno známky neumožňuje presumovat existenci pravděpodobnosti záměny pouze s ohledem na**

existenci pravděpodobnosti asociace. I v těchto případech je tak nutné pozitivně zjistit existenci pravděpodobnosti záměny.

Soud tedy odpověděl na předběžnou otázku tak, že článek 5(1)(b) Směrnice nemůže být vykládán ve shora uvedeném smyslu.

3.2.1.3. *Zvuková podobnost označení*

A. *Rozhodnutí „Lloyd“³³¹*

Podstata a průběh sporu

V tomto případě požádal mnichovský krajský soud Soudní dvůr o zodpovězení předběžné otázky, která se týkala interpretace článku 5(1)(b) Směrnice. Tyto otázky byly vzneseny v průběhu projednávání sporu mezi německou společností Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. GmbH (dále jen „Lloyd“) a holandskou společností Klijsen Handel BV (dále jen „Klijsen“) týkající se užití ochranné známky „Lloint’s“ pro obuv v Německu.

Společnost Lloyd vyrábí obuv která je dodávána na trh v Německu od roku 1927 pod touto slovní známkou:

„Lloyd“

Společnost Klijsen také vyrábí obuv, kterou označovala touto slovní známkou:

„Lloint’s“

od roku 1970 v Holandsku a od roku 1991 i v Německu. Ta je prodávána prostřednictvím obchodů, které se specializují na koženou obuv a více než 90% jejích prodejů tvoří dámská obuv. Společnost Klijsen obdržela mezinárodní registraci známky „Lloint’s“ v Beneluxu v roce 1995 a požádala, aby ochrana byla rozšířena i na území Německa. Tato společnost má taktéž kombinovanou slovní a obrazovou známku „Lloint’s“ zapsanou v roce 1996 v Beneluxu s ochranou i v Německu.

³³¹ Rozsudek Soudního dvora C – 342/97 ze dne 22. června 1999, Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV.

V případě společnost Lloyd požaduje zejména, aby bylo nařízeno společnosti Klijsen zdržení se užití známky „Lloint’s“ pro obuv na trhu v Německu a souhlas společnosti Klijsen k tomu, aby Německý patentní úřad zrušil ochranu známce „Lloint’s“.

Lloyd požaduje, vzhledem k tomu, že „Lloint’s“ je zaměnitelné s „Lloyd“, a to z důvodu zvukové podobnosti, užití pro totožné výrobky a zřejmé rozlišovací způsobilosti známky „Lloyd“, která vychází z absence popisných prvků, z vysokého stupně rozpoznávání známky a z jejího komplexního, důsledného a rozsáhlého užívání po velmi dlouhou dobu.

Klijsen naopak požaduje, aby tyto požadavky byly zamítnuty. Tvrdila zejména, že výrobky společnosti Lloyd neprokázaly vysoký stupeň rozpoznání na trhu. A dále, že tyto výrobky nemají žádné styčné body s jejich výrobky, protože Lloyd nemá žádnou znatelnou pozici na trhu kožené obuvi, zatímco Klijsen vyrábí pouze tento druh výrobků. Konečně, že na trhu obuvi zde není žádná pravděpodobnost záměny vzhledem ke zvukovému znění označení, ale pouze vzhledem ke grafické podobě známek.

Ustanovení článku 5 Směrnice s názvem „Práva z ochranné známky“ bylo v Německu implementováno zákonem o ochranných známkách³³² a zní:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva k ní. Majitel je oprávněn zabránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení, které je totožné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je známka zapsána;*
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, označovaných ochrannou známkou a označením, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochranou známkou.“*

³³² Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, z 25. října 1994, BGBl I., § 3082

Toto ustanovení je v podstatě totožné s výše zmiňovaným článkem 4(1)(b) Směrnice, které pro účely zapsání známky definuje důvody zamítnutí nebo neplatnosti týkající se konfliktu s dřívější známkou.

Národní soud zaujal názor, že rozhodnutí tohoto případu záleží na výkladu Směrnice a zdůraznil zejména, že:

- *podle německého práva by se zde zřejmě jednalo o pravděpodobnost záměny*
- *pravděpodobnost záměny je, co se týče zvuku, přinejmenším možná*
- *podle průzkumu provedeného v listopadu roku 1995 úroveň rozpoznání známky „Lloyd“ je 36% celkové populace ve věku mezi 14 a 64 lety. Podle dotazování provedeného v dubnu 1996, 10% všech mužů starších 14ti let na otázku: „Jakou značku mužské obuvi znáte?“ odpovědělo „Lloyd“*
- *soud pochybuje, že výrazná rozlišovací způsobilost, založená na 36%ní úrovni rozpoznání v relevantní části trhu, by mohla způsobit vznik pravděpodobnosti záměny, a to včetně pravděpodobnosti asociace. Je také nutné poznamenat, že podle průzkumu provedeného v roce 1995 33 značek obuvi mělo úroveň rozpoznání více než 20%, 13 více než 40% a 6 více než 70%*
- *v tomto případě je zde totožnost výrobků, škála výrobků obou stran tvoří obuv a současná tendence je rozšiřování sortimentu výrobků prodávaných pod touto značkou*
- *i když podobná označení nejsou téměř nikdy vnímána kupujícími obuvi současně, nepřiliš pozorný kupující nemůže být brán za vzor při posouzení pravděpodobnosti záměny*

Mnichovský soud tedy přerušil řízení a požádal Soudní dvůr o zodpovězení následujících otázek:

- 1) Je dostačující pro konstatování pravděpodobnosti záměny z důvodu podobnosti mezi označením a známkou a totožnosti výrobků nebo služeb pokrytých označením a známkou, že známka a označení se**

každé skládá pouze z jedné slabiky, jsou zvukově totožné na začátku a obě slova končí stejně znějící souhláskou („t“ a „d“)? Tedy, v tomto konkrétním případě, jsou označení „Lloyd“ a „Lloint’s“ konfliktní?

- 2) Jaký je v této souvislosti význam znění Směrnice, která stanoví, že pravděpodobnost záměny obsahuje i pravděpodobnost asociace?
- 3) Je nutno předpokládat existenci zvláštní (nebo výrazné) rozlišovací způsobilosti a tudíž podstatně zvýšeného rozsahu ochrany rozlišovacího znaku při úrovni rozpoznání 10% v relevantní části nakupujících?
- 4) Bylo by to i v případě 36%ního stupně rozpoznání?
- 5) Měla by být ochranná známka považována za známku se zvýšenou rozlišovací způsobilostí jednoduše proto, že nemá žádné popisné prvky?

Soud tedy musí posoudit následující:

- kritéria, podle nichž se posuzuje pravděpodobnost záměny ve smyslu článku 5(1)(b) Směrnice
- význam ustanovení, podle kterého pravděpodobnost záměny zahrnuje i pravděpodobnost asociace s dřívější známkou
- důležitost, která je připisována skutečnosti, že známka je vysoce distinktivní

Ohledně otázky, zda pravděpodobnost záměny může být založena pouze na zvukové podobnosti známek a zda pouhý fakt, že známka nemá žádné deskriptivní prvky postačuje pro závěr, že má známka výraznou rozlišovací způsobilost Lloyd usuzuje, že odpověď na tuto otázku by měla být kladná. Uvádí, že při posuzování pravděpodobnosti záměny by se nemělo spoléhat pouze na procentuelní rozpoznání známky, která se zjistí při výzkumu. Přiznání zvýšené rozlišovací způsobilosti závisí naopak na kvalitativním

posouzení všech faktorů, které tvoří dobrou pověst známky, doby a rozsahu trvání užívání známky, kvality, kterou si dotčená část veřejnosti spojí se známkou a na stupni rozpoznání známky.

Nálezy soudu

Soud v tomto rozhodnutí konstatoval, že při posuzování pravděpodobnosti záměny by měly být vzaty v úvahu podstatné znaky označení, včetně těchto skutečností:

- zda označení obsahuje prvek popisující výrobky nebo služby, pro které má být zapsána
- podíl výrobků označených známkou na trhu
- jak intenzivní a geograficky rozšířené je užívání známky
- jak dlouho trvá užívání označení na trhu
- objem finančních prostředků investované podnikem do propagace známky
- podíl relevantní části veřejnosti, která díky známce identifikuje výrobky nebo služby jako pocházející z konkrétního podniku
- posudky z obchodních komor a podniků nebo jiných obchodních a profesních sdružení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že **není možné obecně stanovit, například odkazem na procentní podíly vztahující se k stupni rozpoznání dosažené známkou u relevantní části veřejnosti, kdy má známka výraznou rozlišovací způsobilost.**

Dále Soud uvedl, že u průměrného spotřebitele se stupeň pozornosti mění podle kategorie výrobků nebo služeb, o které se jedná.

Soud tedy na otázky předložené německým soudem odpověděl takto: **„Je možné, že pouhá zvuková podobnost mezi ochrannými známkami může vytvářet pravděpodobnost záměny ve smyslu ustanovení článku 5(1)(b) Směrnice. Čím podobnější jsou výrobky nebo služby obou značek a čím distinktivnější je dřívější známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny. Při posuzování rozlišovací způsobilosti známky a určení, zda má známka výraznou distinktivitu, je nezbytné celkové posouzení, zda má známka menší či větší schopnost identifikovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána jako pocházející z určitého podniku, a tím je**

odlišit od výrobků nebo služeb jiného podniku. Při tomto posuzování by měly být vzaty v úvahu všechny relevantní faktory a zejména všechny vlastnosti známky, včetně skutečnosti, zda známka obsahuje či nikoliv prvek popisující výrobky nebo služby, pro které má být zapsána. Není možné obecně prohlásit, například odkazem na procentní stupeň rozpoznání v relevantní části veřejnosti, kdy má známka silnou rozlišovací způsobilost.“³³³

B. Rozhodnutí „MYSTERY“³³⁴

Podstata a průběh sporu

V tomto případě šlo o kombinované obrazové a slovní označení takto vyobrazené:



pro které si podala přihlášku německá společnost Mystery drinks GmbH pro tyto výrobky ze třídy 29: „*pochutiny, zejména sušené ovoce, oříšky, bramborové lupínky a tyčinky*“

pro tyto výrobky ze třídy 30: „*kakao, cukr, med, melasový sirup, a výrobky z nich vyrobené, zejména bonbóny a ostatní sladkosti, sladké pečivo a cukroví, zmrzliny, žvýkačky*“

a pro tyto výrobky ze třídy 32: „*nealkoholické nápoje vyjma nealkoholického piva*“.

Proti této přihlášce podala námitky německá společnost Karlsberg Brauerei KG Weber jakožto majitel starší slovní ochranné známky

„Mixery“

zapsané pro třídy výrobků: „*pivo a nápoje včetně piva*“ ze třídy 32.

Námitkové oddělení zamítlo námitky a odvolací senát toto rozhodnutí následně částečně zrušil vzhledem k výrobkům ze třídy 32.

³³³ viz odstavec 28 cit. rozhodnutí

³³⁴ Rozsudek Tribunálu T-99/01 ze dne 15. ledna 2003, Mystery drinks GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

Nálezy soudu

Soud souhlasil s názorem odvolacího senátu, že se jedná o podobné výrobky, neboť pivo a nealkoholické nápoje mohou být prodávány na stejném místě.

Soud uvedl, že z hlediska vizuálního jsou obě označení snadno rozlišitelná, zejména díky grafické podobě kombinovaného označení MYSTERY, vzhledem k výraznému znázornění písmene M.

Z významového hlediska soud neshledal podobnost mezi těmito označeními.

Z hlediska zvukového soud shledal zejména s ohledem na pravidla výslovnosti německého a anglického jazyka, ze kterých je slovo MYSTERY odvozeno, že obě slova znějí při výslovnosti velmi podobně, a i s ohledem na to, že nápoje bývají často objednávány ústně, tato **zvuková podobnost sama o sobě postačuje k vzniku pravděpodobnosti záměny.**³³⁵

Soud žalobu zamítl.

3.2.2. Podobnost výrobků nebo služeb

A. Rozhodnutí „CANON“³³⁶

Podstata a průběh sporu

V tomto případě se opět jednalo o dotaz Federálního soudního dvora, který se obrátil v prosinci 1996 na Soudní dvůr opět ohledně interpretace článku 4(1)(b) Směrnice.

V tomto případě vznesl námitky světoznámý japonský výrobce fotoaparátů, kamer a televizorů Canon Kabushiki Kaisha (dále jen CKK) jakožto majitel slovní ochranné známky v Německu:

„Canon“

proti přihlášce německé národní slovní ochranné známky:

„CANNON“

³³⁵ odst. 48 cit. rozhodnutí

³³⁶ Rozsudek Soudního dvora C – 39/97 ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, dříve Pathe Communications Corporation

zapsané pro: „*filmy nahrané na videokazety; produkce, distribuce a projekce filmů pro kina a televizní organizace*“ podané americkou společností Metro-Goldwyn-Mayer Inc., dříve Pathe Communications Corporation (dále jen „MGM“).

Společnost CKK podala námitky na německém Patentovém úřadě proti porušení svých práv vyplývajících z dřívější slovní ochranné známky „Canon“ registrované v Německu mimo jiné pro: „*přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, magnetické nosiče obrazových záznamů*“.

První kontrolor německého Patentního úřadu posoudil obě známky jako podobné a odmítl registraci na základě toho, že se jedná o podobné výrobky a služby ve smyslu německého známkového zákona³³⁷. Druhý kontrolor úřadu zrušil rozhodnutí a námitky zamítl pro nedostatek podobnosti.

Německý federální patentní soud zamítl odvolání společnosti CKK s tím, že zde není žádná podobnost ve smyslu § 5(4)(1) německého zákona. Vyslovil názor, že podobnost může být shledána pouze v případě, že výrobky a služby, vzhledem k jejich ekonomickému významu a způsobu užití a zejména jejich obvyklému místu výroby a prodeje, jsou tak podobné, že průměrný spotřebitel by mohl dospět k názoru, že byly vyrobeny ve stejném podniku, pokud byly užity podobné nebo zdánlivě podobné rozlišovací prvky. Soud dospěl k názoru, že v tomto konkrétním případě tyto podmínky splněny nebyly.

Společnost CKK se proti tomuto rozhodnutí patentního úřadu odvolala k německému Federálnímu soudnímu dvoru. Ten se obrátil na Soudní dvůr s otázkou, v souvislosti s tím, že výše zmíněný článek 4(1)(b) byl transponován do nového známkového zákona a před aplikací tohoto ustanovení je nutno nejprve správně interpretovat jeho význam. Federální soudní dvůr přitom zdůraznil zejména tyto okolnosti případu:

- *označení „Canon“ a „CANNON“ se vyslovují stejně a známka „Canon“ má dobré jméno*
- *veřejnosti je zcela jasné, že videokazety a videorekordéry nepochází od stejného výrobce, není tudíž zmyšlena ohledně původu výrobku*

³³⁷ § 5(4)(1) německého známkového zákona Warenzeichengesetz

- *protože mají být aplikována ustanovení německého známkového zákona, který transponoval znění článku 4(1)(b) Směrnice – „...totožnost či podobnost výrobků a služeb, na něž se ochranná známka vztahuje...“, je nutné nejdříve vysvětlit význam tohoto ustanovení Směrnice*
- *ustanovení článku 4(1)(b) Směrnice je možné vykládat v tom smyslu, že dobré jméno dřívější ochranné známky může nejen posílit distinktivnost známky jako takové, ale může také vyloučit vnímání veřejnosti ohledně místa původu těchto výrobků nebo služeb*
- *podle odborných názorů, pokud je shledána pravděpodobnost záměny, je nezbytné určit vzájemný vztah mezi podobností výrobků na jedné straně a podobností označení a známky na straně druhé v tom směru, že čím bližší je podobnost obou známek a čím distinktivnější je známka, která má být registrována, tím nižší stupeň podobnosti výrobků postačuje*

Otázka Federálního soudního dvora tedy zněla:

„Měla by být brána v úvahu při určení podobnosti výrobků a služeb, pro které jsou dvě známky zaregistrovány, rozlišovací způsobilost těchto známek, zejména dobré jméno známky s dřívější prioritou tak, že pravděpodobnost záměny ve smyslu ustanovení článku 4(1)(b) Směrnice má být shledána přesto, že veřejnost není zmýlena ohledně místa původu výrobků či služeb?“

V první části otázky se Federální soudní dvůr tedy vlastně dotazuje, zda ve smyslu článku 4(1)(b) Směrnice, rozlišovací způsobilost starší známky, zejména její dobré jméno, musí být brána v úvahu při určení, zda podobnost výrobků či služeb u dvou známek postačuje pro konstatování existence pravděpodobnosti záměny.

Nálezy soudu

Soudní dvůr i v tomto případě zdůraznil desátý bod Preambule Směrnice a zopakoval svůj závěr, že článek 4(1)(b) Směrnice by měl být interpretován v tom smyslu, že **pravděpodobnost záměny musí být posuzována celkově, s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu. Toto celkové posouzení v sobě zahrnuje i určení vzájemné závislosti mezi relevantními faktory, a to zejména mezi podobností**

ochranných známek a mezi podobností výrobků nebo služeb. Nižší stupeň podobnosti mezi těmito výrobky nebo službami může být nahrazen vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Vzájemná závislost těchto faktorů je vyjádřena i v desátém bodě preambule Směrnice, která stanoví, že je nezbytné vykládat pojem podobnost ve vztahu k pravděpodobnosti záměny, jehož upřesnění závisí zejména na:

- 1) vžitosti ochranné známky na trhu
- 2) na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky a službami.

Soud dále odkázal na již vyslovený názor v rozhodnutí SABEL, kdy dospěl k závěru, že čím distinktivnější je známka, tím je větší její pravděpodobnost záměny. Protože ochrana známky závisí na tom, zda zde existuje pravděpodobnost záměny, známky se zvýšenou rozlišovací způsobilostí, které ji mají samy o sobě nebo ji získaly díky své dobré pověsti na trhu, mají zákonitě širší ochranu než známky s nižším stupněm distinktivnosti. Z toho tedy vyplývá, že ve smyslu článku 4(1)(b) Směrnice, musí být přihláška zamítnuta navzdory nižšímu stupni podobnosti mezi výrobky a službami, pokud známky jsou velmi podobné a dřívější známka, zejména její dobré jméno, je vysoce distinktivní.

Soud dále vyslovil názor, že při posuzování podobnosti výrobků nebo služeb musí být vzaty v úvahu všechny relevantní faktory vztahující se k těmto výrobkům a službám. Mezi tyto faktory patří mimo jiné:

- a) vlastnosti těchto výrobků nebo služeb
- b) koneční spotřebitelé těchto výrobků a služeb³³⁸
- c) jejich způsob užití
- d) zda se jedná o substituty – tzn. zda jsou to konkurenční výrobky či zda jsou to komplementy.

³³⁸ V anglickém znění je použit termín „end users“ a zřejmě jde o špatný překlad originálního textu, který měl být přeložen jako „účel užití“, viz OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition, Part 2, Chapter 2, B. Similarity of goods and services, str.11

Z ohledem na všechny tyto zmíněné argumenty Soud dospěl k názoru, že odpověď na otázku Federálního soudního dvora zní: **„Při určení, zda podobnost mezi výrobky či službami obou těchto známek je dostačující pro vznik pravděpodobnosti záměny, musí být brána v úvahu rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky, zejména její dobrá pověst.“**

Druhá část otázky Federálního soudního dvora zní takto:

„Může se jednat o pravděpodobnost záměny ve smyslu článku 4(1)(b) Směrnice, pokud veřejnost není zmýlena ohledně místa původu?“

Soud k tomuto problému stanovil, že zde může být pravděpodobnost záměny ve smyslu dotčeného ustanovení, pokud se veřejnost může splést ohledně původu výrobků nebo služeb. Článek 2 Směrnice totiž stanoví, že ochranná známka musí být schopná rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků a desátý bod Preambule Směrnice stanoví, že funkcí ochrany poskytnuté zapsané ochranné známce především zajistit ochrannou známku jako označení původu. Další podstatnou funkcí ochranné známky je zaručit totožnost původu označeného výrobku spotřebiteli nebo konečnému uživateli, aby jim umožnil bez jakéhokoliv rizika zmatení, odlišit výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiného podniku. Aby byla ochranná známka schopna plnit tuto funkci v systému nenarušené soutěže, kterou Smlouva zakotvila, musí poskytovat záruku toho, že všechny výrobky či služby, které toto označení nesou, pocházejí od jednoho výrobce, který je zodpovědný za jejich kvalitu. Ve svém stanovisku generální advokát vyslovuje názor, že k určení, že zde není pravděpodobnost záměny, nestačí pouze prokázat, že zde není nebezpečí toho, že by si veřejnost mohla splést pouze místo výroby výrobků nebo služeb.

Jinými slovy řečeno, vnímání veřejnosti, že výrobky mají různá místa výroby, nevylučuje závěr o pravděpodobnosti záměny. Na druhou stranu ale pravděpodobnost záměny nemůže nastat, pokud se veřejnost nedomnívá, že výrobky nebo služby pocházejí z téhož podniku, nebo od ekonomicky propojených podniků. Rozhodující tedy je, zda se mohou spotřebitelé domnívat, že výrobky vyrábí tentýž podnik nebo ekonomicky propojené podniky (byť i na různých místech), a nikoliv to, zda se

spotřebitelé domnívají, že výrobky označené ochrannými známkami se vyrábějí na různých místech.

Co se tedy týče druhé části otázky, odpověď zní tak, že **ve smyslu ustanovení článku 4(1)(b) Směrnice zde skutečně může dojít k záměně na straně veřejnosti, a to i přesto že veřejnost ví, že výrobky nebo služby byly vyrobeny na různých místech výroby.**

A naopak, nemůže zde být pravděpodobnost záměny, pokud neexistují žádné známky o přesvědčení veřejnosti, že výrobky nebo služby pocházejí z jednoho podniku nebo z ekonomicky propojených podniků.

Soud zde tedy opět posuzoval zaměnitelnost s ohledem na známost ochranné známky Canon a na charakter nikoliv totožných, ale vzájemně se doplňujících výrobků.

Evropský soud posoudil případ ze subjektivního hlediska a stanovil, že nižší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami může být překonán vyšším stupněm podobnosti známek a naopak.

B. Rozhodnutí „CASTILLO“³³⁹

Podstata a průběh sporu

Stejně jako v případě Canon, i zde Tribunál posuzoval podobnost výrobků a služeb.

Španělská společnost Pedro Díaz, SA podala žádost k OHIM ohledně slovní známky:

„CASTILLO“

pro tyto výrobky třídy 29: *„ryby, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, ovocné protlaky, vejce, mléko a mléčné výrobky, sýr, ryby a zeleninové přísady“*

a pro tyto výrobky třídy 30: *„káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy k ochucení, koření, led pro osvěžení, salátové dresinky“*

³³⁹ Rozsudek Tribunálu T-85/02 ze dne 4. listopadu 2003, Pedro Díaz, SA v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

Jiná španělská společnost, Granjas Castelló, SA podala námitky ve vztahu k těmto svým dřívějším dvěma národním známkám:

- kombinovaná slovní a obrazová známka pro třídu 25 takto vyobrazená:



- kombinovaná slovní a obrazová známka pro třídu 30 takto vyobrazená:



Úřad shledal určitou podobnost mezi slovní známkou a staršími kombinovanými známkami a vyhověl námitkám vzhledem k výrobkům: mléko a mléčné produkty ve třídě 29 a káva, čaj, kakao, umělá káva a rýže ve třídě 30. Pro tyto výrobky tedy námitkové oddělení odmítlo zapsat známku a ve zbytku žádosti vyhovělo.

Odvolací senát rozhodnutí námitkového oddělení částečně zrušil. Žalobce se odvolal k Soudu.

Nálezy soudu

Soud konstatoval, že vzhledem k tomu, že obě známky jsou zapsány pro Španělsko, bude soud zkoumat pravděpodobnost záměny ve vztahu k průměrnému španělskému spotřebiteli.

Při porovnávání dotčených výrobků Soud dospěl k závěru, že surovina, ze které se oba výrobky (tedy sýr a kondenzované mléko) vyrábí, je mléko, z čehož vyplývá, že se v obou případech jedná o mléčné produkty. **Nejedná se tedy o komplementy, ale veřejnost může snadno dojít k názoru, že se jedná o ingredience z řady mléčných**

výrobků, které vyrábí jeden podnik. Spotřebitelská veřejnost si je samozřejmě vědoma, že oba výrobky jsou vyráběny různým způsobem, ale z toho ještě nevyplývá, že by jeden a tentýž podnik nemohl vyrábět oba výrobky, spíše naopak, veřejnost může dojít závěru, že oba výrobky mají stejný původ.

Soud při posouzení podobnosti obou označení vyvodil, že u starší známky je z hlediska zvukového i významového dominantní slovní prvek „El Castillo“. Znamka, pro kterou je požadován zápis, je tvořena ze slova „CASTILLO“. Obě označení jsou tedy přinejmenším podobná.

Z výše uvedených důvodů Soud žalobu zamítl.

Závěr

Ve své práci jsem zkoumala obě větve známkoprávní judikatury Evropské unie, a to jak žaloby podané k Tribunálu směřující proti rozhodnutí OHIM (potažmo rozhodnutí Soudního dvora o kasačním oprávněm prostředku) na základě Nařízení, tak projednání předběžných otázek, které vnesou národní soudy během řízení jimi vedenými k Soudnímu dvoru na základě Směrnice.

Z rozebraných rozhodnutí Soudu nelze dovodit jeden obecný závěr. V každém z vybraných rozhodnutí Soud nastínil základní pravidla platná pro danou kategorii ochranných známek, popř. pro daný tematický okruh.

Přesto však lze obecně konstatovat, že Soud svou rozhodovací praxí rozšířil a zároveň zpřesnil definici ochranné známky. Zapisovány tak mohou být nové, netradiční typy ochranných známek, jako například známky zvukové, známky tvořené barvou jako takovou, slogany, trojrozměrná označení, hologramy apod.

Přelomovým rozhodnutím je z tohoto pohledu rozsudek „*Sieckmann*“ týkající se čichových ochranných známek, ve kterém Soud konstatoval, že ochranné známky mohou tvořit i jiná označení, než ta uvedená v definici v čl. 4 nařízení, a nadto že pojem označení není omezen na vizuálně vnímatelné znaky a z tohoto důvodu lze pod tento pojem řadit i zvuky, vůně a barvy.

Co se týče ochranných známek čichových, Soud připustil, že tyto známky apriori nelze vyloučit ze zápisu, nicméně doposud neexistuje způsob, jak zajistit, aby tyto známky vyhověly požadavku na grafickou znázornitelnost známek. Tento závěr vyslovený v rozsudku „*Sieckmann*“ (a v pozdějším rozhodnutí „*Vůně zralých jahod*“) doposud překonán nebyl a OHIM čichové ochranné známky nezapisuje. Stejná situace je u chuťových ochranných známek.

U zvukových ochranných známek naproti tomu Soud shledal, že požadavek na jejich grafickou znázornitelnost v praxi splnitelný je, a to u hudebních tónů v podobě zápisu zvuku do notové osnovy (v praxi často fakultativně doplněné ještě o nahrávku) a u tónů

nehudebních v podobě zápisu zvuku sonagramem (doplněného obligatorně o nahrávku zvuku). Dnes OHIM běžně zvukové ochranné známky zapisuje.

U ochranných známek tvořených barvou je základní problém nikoliv v jejich grafické znázornitelnosti (jako je tomu u známek zvukových nebo čichových), ale v jejich schopnosti odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiného podniku, tedy v jejich distinktivitě. Aby byla barva zápisuschopná jako ochranná známka, musí přihlašovatel prokázat, že barva získala rozlišovací způsobilost předchozím užíváním. Tím Soud potvrdil zápisuschopnost barev jako ochranných známek, ale zároveň zpřísňuje ochranu požadavkem na jejich vysokou rozlišovací způsobilost.

Co se rozumí rozlišovací způsobilostí ochranné známky, jakožto základní a nutnou podmínkou zápisuschopnosti daného označení jako ochranné známky, se Soud ve své rozhodovací praxi rovněž zabýval. Rozlišovací způsobilost ochranné známky je Soudem definována jako způsobilost ochranné známky identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tak odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků. Tato rozlišovací způsobilost musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům a službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností (spotřebiteli těchto výrobků a služeb). Za označení postrádající rozlišovací způsobilost jsou tak považována označení, která nejsou schopna identifikovat původ výrobků, na které se vztahují, a umožnit spotřebiteli, který tyto výrobky získá, aby mohl příště učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla jeho zkušenost negativní.

Soud ovšem vysvětlil, že není nezbytně nutné, aby ochranná známka umožňovala příslušné veřejnosti určit výrobce výrobků nebo poskytovatele služeb tím, že by sdělovala údaj o jeho totožnosti. Ochranná známka musí příslušné veřejnosti umožňovat, aby výrobky nebo služby jednoho podniku odlišila od výrobků nebo služeb ostatních podniků a aby uvěřila, že všechny danou ochrannou známkou označené výrobky či služby byly vyrobeny nebo se poskytují pod kontrolou vlastníka dané ochranné známky, jehož může spotřebitel činit odpovědným za jejich jakost.

Stěžejním rozhodnutím pro výklad pojmu *popisné označení* je rozhodnutí „*Baby dry*“. Soud v něm stanovil základní kritéria tzv. *testu popisnosti*. Za popisná označení se považují pouze taková označení, která (i) mohou sloužit v běžném jazyce k označení výrobků nebo služeb, a to buď přímo nebo nepřímým odkazem na jejich základní funkci, *a zároveň* (ii) neobsahují žádná další označení nebo údaje a popisné označení není vyobrazeno nebo uspořádáno takovým způsobem, že se jako celek neodlišuje od obvyklého způsobu označování daných výrobků nebo služeb nebo jejich základních vlastností, *a zároveň* (iii) obsahují slova nebo kombinace slov, kde není žádný znatelný rozdíl mezi tímto slovem a jeho užitím v běžné mluvě; přičemž posouzení musí být ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je zápis žádán, a to z hlediska průměrného spotřebitele těchto výrobků či služeb.

Základním pojmem týkajícím se druhé skupiny důvodů, totiž relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti ochranných známek, je pojem *zaměnitelnost ochranných známek*. Pro interpretaci pojmu zaměnitelnost jsou zásadní čtyři rozsudky Soudu, a to rozhodnutí „*Sabel*“, „*Canon*“, „*Lloyd*“ a „*Adidas*“.

Nařízení samo nedefinuje pojem zaměnitelnost, je třeba vyjít z definice dané Soudem v rozhodnutí „*Canon*“. Soud v něm definoval zaměnitelnost (pravděpodobnost záměny) jako riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že sporné výrobky nebo služby pocházejí od stejného podnikatele, nebo od ekonomicky propojených podnikatelů.

Při posuzování zaměnitelnosti Soud postupuje ve třech krocích. Nejprve porovná výrobky a služby, poté porovná označení a nakonec vyvodí závěr.

Při ***posuzování podobnosti výrobků a služeb*** musí být vždy vzaty v úvahu všechny podstatné okolnosti týkající se těchto výrobků a služeb. Soud tyto faktory popsal v případě „*Canon*“. Patří mezi ně zejména povaha výrobků a služeb, účel užití výrobku, způsob použití výrobků, doplňkovost výrobků a služeb, zastupitelnost výrobků služeb, a dále doplňkové faktory, jako jsou distribuční kanály a prodejní místa, relevantní veřejnost, druh výrobce (zejména druh podniku vyrábějícího daný výrobek, místo a způsob výroby).

Kriteria pro *posuzování podobnosti označení* byla stanovena Soudem v rozhodnutí „*Sabel*“. Soud v něm určil dvě zásadní podmínky pro hodnocení podobnosti označení, a to (i) při hodnocení podobnosti označení je nutno vycházet z celkového dojmu, který ochranné známky vyvolávají (tedy nikoliv posuzováním jejich jednotlivých prvků izolovaně); a (ii) musí být vzaty v úvahu především jejich dominantní a rozlišovací prvky.

Při určování existence podobnosti musí být ochranné známky porovnávány celkovým posouzením jejich:

- (i) vizuální podobnosti;
- (ii) fonetické podobnosti; a
- (iii) významové (sémantické) podobnosti.

Podobnost výrobků nebo služeb a podobnost označení je nezbytným předpokladem pro zjištění pravděpodobnosti záměny. Z rozhodnutí „*Canon*“ vyplývá, že nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak.

Při vypracování rigorózní práce jsem se potýkala zejména s nedostatkem kvalitní české literatury (knihy a články k danému tématu by se daly spočítat na prstech jedné ruky), proto jsem čerpala zejména ze zahraniční literatury, z rozsudků samotných, a velmi poučná byla i stanoviska generálních advokátů k daným rozsudkům, která problematiku pojímají v širším kontextu a zkoumají ji hlouběji než samotná rozhodnutí.

Věřím, že moje práce bude přínosem pro ty, kteří se o téma ochranné známky Společenství zajímají.

Seznam zkratek

CTM, komunitární ochranná známka, ochranná známka Společenství – Ochranná známka Společenství ve smyslu Nařízení Rady ES č. 207/2009 z 26. února 2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení, CTMR - Nařízení Rady ES č. 207/2009 z 26. února 2009 o ochranné známce Společenství

CTMIR - Nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších nařízení (CTMIR)

OHIM, Úřad – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Office for Harmonization in the Internal Market

Směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/EC ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Soudní dvůr Evropské unie – dřívější Evropský soudní dvůr

Soud prvního stupně – dnešní Tribunál

Soud – dle kontextu Soudní dvůr nebo Tribunál

ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví

Použitá literatura

PŘÁVNÍ PŘEDPISY

- [1] Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění Nařízení Rady č. 40/94 z 20. prosince 1993) (CTMR)
- [2] Nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších nařízení (CTMIR)
- [3] Nařízení Komise (ES) č. 2869/95, o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), ve znění pozdějších nařízení
- [4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/EC ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 č. 89/104)
- [5] Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15.6.1957, vyhláška č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.
- [6] Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20.3.1883, vyhláška č. 64/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.
- [7] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
- [8] Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- [9] Singapurská smlouva o známkovém právu a prováděcí řád ke smlouvě, přijaté v Singapuru dne 28. března 2006
- [10] Směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách

JUDIKATURA

Rozhodnutí Tribunálu

- [11] Rozsudek Tribunálu T-163/98 ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [12] Rozsudek Tribunálu T-140/00 ze dne 3. října 2001, Zapf. Creation AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

- [13] Rozsudek Tribunálu T-88/00 ze dne 7. února 2002, Mag Instrument Inc. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [14] Rozsudek Tribunálu T-234/01 ze dne 9. června 2002, Andreas Stihl AG & Co. KG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [15] Rozsudek Tribunálu T-316/00 ze dne 25. září 2002, Umwelttechnik GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [16] Rozsudek Tribunálu T-173/00 ze dne 9. října 2002, KWS Saat AG v. OHIM
- [17] Rozsudek Tribunálu T-104/01 ze dne 23. října 2002, Claudia Oberhauser v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)
- [18] Rozsudek Tribunálu T-110/01 ze dne 12. prosince 2002, Vedral SA v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [19] Rozsudek Tribunálu T-99/01 ze dne 15. ledna 2003, Mystery drinks GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [20] Rozsudek Tribunálu T-224/01 ze dne 9. dubna 2003, Durferit GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [21] Rozsudek Tribunálu T-129/01 ze dne 3. července 2003, José Alejandro SL v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [22] Rozsudek Tribunálu T-162/01 ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB, SL v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [23] Rozsudek Tribunálu T-85/02 ze dne 4. listopadu 2003, Pedro Díaz, SA v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [24] Rozsudek Tribunálu T-16/02 ze dne 3. prosince 2003, Audi AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [25] Rozsudek Tribunálu T-10/03 ze dne 18. února 2004, Jean-Pierre Koubi v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [26] Rozsudek Tribunálu T – 20/02 ze dne 31. března 2004, Interquell GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [27] Rozsudek Tribunálu T-127/02 ze dne 21. dubna 2004, Concept-Anlagen u. Gerätenach „GMP“ für Produktion u. Labor GmbH v. OHIM

- [28] Rozsudek Tribunálu T-186/02 ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo Srl v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [29] Rozsudek Tribunálu T-317/01 ze dne 30. června 2004, M + M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [30] Rozsudek Tribunálu T-311/02 ze dne 20. července 2004, Lissotschenko & Hentze v OHIM
- [31] Rozsudek Tribunálu T-183/03 ze dne 14. září 2004, Applied Molecular Evolution Inc v. OHIM
- [32] Rozsudek Tribunálu T-393/02 ze dne 24. listopadu 2004, Henkel KGaA v. OHIM
- [33] Rozsudek Tribunálu T – 305/04 ze dne 27. října 2005, EDEN SARL v. OHMI
- [34] Rozsudek Tribunálu T-304/06 ze dne 9. července 2008, Paul Reber GmbH & Co. KG v. OHIM
- [35] Rozsudek Tribunálu T-23/07 ze dne 29. dubna 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen & Co. KG v. OHIM
- [36] Rozsudky Tribunálu T-425/07 a T-426/07 ze dne 19. listopadu 2009, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. OHIM

Rozhodnutí Soudního dvora

- [37] Rozsudek Soudního dvora C-102/77 ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche & Co. AG vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH
- [38] Rozsudek Soudního dvora C – 14/83 ze dne 10. dubna 1984, Sabine von Colson a Elizabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen
- [39] Rozsudek Soudního dvora C – 334/92 ze dne 16. prosince 1993, Teodoro Wagner Miret v Fondo de Garanta Salarial
- [40] Rozsudek Soudního dvora C – 251/95 ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV v. Puma AG
- [41] Rozsudek Soudního dvora C – 39/97 ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, dříve Pathe Communications Corporation
- [42] Rozsudek Soudního dvora C-108/97 a C-109/97 ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertiebs GmbH (WSC) v. Boots und Walter Huber a Franz Attenberger
- [43] Rozsudek Soudního dvora C – 342/97 ze dne 22. června 1999, Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV.

- [44] Rozsudek Soudního dvora C-375/1997 ze dne 14. září 1999, General Motors vs. Yplon S.A.
- [45] Rozsudek Soudního dvora C-425/98 ze dne 22. června 2000, Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV
- [46] Rozsudek Soudního dvora C-383/99 P ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [47] Rozsudek Soudního dvora C-299/99 ze dne 18. června 2002, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.
- [48] Rozsudek Soudního dvora C – 273/00 ze dne 12. prosince 2002, Ralf Sieckmann v. Deutsche Patent und Markenamt
- [49] Rozsudek Soudního dvora C-291/00 ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA
- [50] Rozsudek Soudního dvora C – 104/01 ze dne 6. května 2003, Libertel Groep BV v. Benelux – Merkenbureau
- [51] Rozsudky Soudního dvora C-456/01P a C-457/01P ze dne ze dne 6. listopadu 2003, Henkel KGaA v. Office for Harmonization in the Internal Market
- [52] Rozsudky Soudního dvora v. C-468/01 až C-472/01 ze dne 6. listopadu 2003, Procter & Gamble v. Office for Harmonization in the Internal Market
- [53] Rozsudky Soudního dvora C-473/01P, C-474/01P ze dne 6. listopadu 2003, Procter & Gamble v. Office for Harmonization in the Internal Market
- [54] Rozsudek Soudního dvora C – 283/01 ze dne 27. listopadu 2003, Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex
- [55] Rozsudek Soudního dvora C-265/00 ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie BV v. Benelux-Merkenbureau
- [56] Rozsudek Soudního dvora C-218/1 ze dne 12. února 2004, Henkel KGaA v. Deutsches Patent und Marekenkamt
- [57] Rozhodnutí Soudního dvora C-363/99 ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau
- [58] Rozsudek Soudního dvora C-49/02 ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [59] Rozsudek Soudního dvora C-404/02 ze dne 16. září 2004, Nichols plc v. Registrar of Trade Marks
- [60] Rozsudek Soudního dvora C-136/02 P ze dne 7. října 2004, Mag Instrument Inc. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [61] Rozsudek Soudního dvora C-498/01 P ze dne 1. prosince 2004, Zapf. Creation AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

- [62] Rozsudek Soudního dvora C-286/04 P ze dne 30. června 2005, Eurocermex SA v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
- [63] Rozsudek Soudního dvora C-398/08P ze dne 21. ledna 2010, Audi AG v. OHIM
- [64] Rozsudek Soudního dvora C-48/09P ze dne 26. ledna 2010, Lego Juris A/S v. OHIM a Mega Brands Inc.

Rozhodnutí odvolacích senátů OHIM

- [65] Rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM, R 122/1998-3, ze dne 18. prosince 1998
- [66] Rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM, R 169/1998-3, ze dne 22. ledna 1999
- [67] Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM R 156/1998-2 ze dne 11. února 1999
- [68] Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM R 120/2001-2 ze dne 4. srpna 2003
- [69] Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM R 781/1999-4 ze dne 25. srpna 2003
- [70] Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM R 708/2006-4 ze dne 27. září 2007

Stanoviska generálních advokátů

- [71] Stanovisko generálního advokáta ze dne 5. dubna 2001 k rozhodnutí C - 383/99 P
- [72] Stanovisko generálního advokáta ze dne 6. listopadu 2001 k rozhodnutí C - 73/00
- [73] Stanovisko generálního advokáta ze dne 26. ledna 2010 k rozhodnutí C - 48/09 P

Rozhodnutí českých soudů

- [74] Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2008, sp. zn. 3 Cmo 216/2008
- [75] Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. května 2010, sp. zn. 3 Cmo 330/2009

KNIHY

- [76] Horáček Roman a kolektiv, Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, ISBN: 978-80-7400-058-4
- [77] Jakl Ladislav: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv II. díl, 2. vydání, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1998, ISBN 80-85100-83-5
- [78] Jakl Ladislav: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III. díl, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1999, ISBN 80-85100-90-8
- [79] Jakl Ladislav a kol.: Ochranné známky a označení původu, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1997, ISBN 80-85100-69-X
- [80] Jakl Ladislav, Mezinárodní smlouvy a organizace v oblasti průmyslových práv, in: Prosazování práv z duševního vlastnictví, učební texty, 2003, dostupné z:
<http://www.dusevni vlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovani prav dusevni vlastnictvi.pdf>
- [81] Kopecká Světlana: Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002, ISBN 80-7282-024-9
- [82] Pipková Hana: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha 2007, ASPI, a.s., ISBN: 978-80-7357-265-65
- [83] Prošek Jaroslav: Průmyslové vlastnictví - Pětijazyčný slovník, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1993, ISBN 80-85100-26-6
- [84] Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance, Section I., Court of Justice, 1997 – 11, Luxembourg, ISSN 1022-842X

ČASOPISECKÁ LITERATURA

Česká časopisecká literatura

- [85] Čermák Karel, jr., K Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce, 2003, č. 11, dostupné z:
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava>
- [86] Čermák Karel, jr., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce, 28.3.2006, dostupné z:
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek>
- [87] Čermák Karel, jr., Rozlišovací způsobilost ochranné známky, Průmyslové vlastnictví, 1999, č. 11-12, str. 22-23, ISSN 0862-8762

- [88] Čermák Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Pokračování, Průmyslové vlastnictví, 2000, č. 3-4, str. 57-64, ISSN 0862-8762
- [89] Čermák Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Dokončení, Průmyslové vlastnictví, 2000, č. 5-6, str. 98-100, ISSN 0862-8762
- [90] Čičovská Miroslava Mgr., Posuzování zaměnitelnosti v řízeních před úřadem, Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 11-12, str. 217-226, ISSN 0862-8762
- [91] Čičovská Miroslava, Mgr., Zápis ochranných známek obsahujících vlastní jméno totožné se jménem významné osobnosti současné nebo historické, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2001, str. 162-167, ISSN 0862-8726
- [92] Dobřichovský Tomáš, Praxe ochrany duševního vlastnictví v EU (se zaměřením na průmyslová práva), dostupné z:
http://www.tc.cz/dokums_raw/6dobrichovsky_1263577700.ppt
- [93] Dvořáková Kateřina, Mgr., Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2005, str. 105-112, ISSN 0862-8726
- [94] Hák Jan, Mezinárodní ochrana průmyslových práv, Aplikované právo 2/2005, str. 9-36, ISSN 1214-4878, dostupné z:
<http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf>
- [95] Husovec, Martin, Výklad článku 5(1) a 5(2) známkové směrnice v judikatuře soudního dvora EÚ, Průmyslové vlastnictví, 2011, č. 1, str. 19-28, ISSN 0862-8762
- [96] Charvát, R., Ochranná známka Evropských Společenství, Právní rádce, 2004, dostupné z:
http://ihned.cz/download/economia/DOT/PR_PRIRUCKA/PRprirucka_08_2004.pdf
- [97] Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 1. část, Průmyslové vlastnictví, 2002, č. 9-10, str. 205-207, ISSN 0862-8762
- [98] Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 2. část, Průmyslové vlastnictví, 2002, č. 11-12, str. 234-241, ISSN 0862-8762
- [99] Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 3. část, Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 1-2, str. 19-28, ISSN 0862-8762
- [100] Jochová Simona Mgr., Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, 2. část, Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 3-4, str. 56-60, ISSN 0862-8762
- [101] Michal Petr: Zvukové a čichové ochranné známky v judikatuře ESD, Obchodní právo, 6/2004, str. 12 – 20, ISSN 1210-8278

- [102] Pelikánová Radka: Komunitární ochranné známky – zkušenosti z praxe, EMP, 6/2000, str. 9 – 15, ISSN 1210-3977
- [103] Schönbornová Markéta, JUDr.: Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy, Průmyslové vlastnictví, 2/2009, str. 60 – 64, ISSN 0862-8726
- [104] Slováková Zuzana, JUDr., PhD., Semrádová Eva, Mgr., Překážky zápisné způsobilosti ochranných známek, Průmyslové vlastnictví, 11-12/2001, str. 238-245, ISSN 0862-8726
- [105] Špindler Karel, Mgr., Ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví, 3-4/1999, str. 54-59, ISSN 0862-8726

Zahraniční časopisecká literatura

- [106] Ahuja V.K.: Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law, European Intellectual Property Review, 2010, 32(11), str. 575-581
- [107] Bergquist Jenny, Curley Duncan: Shape trade marks and fast-moving consumer goods, European Intellectual Property Review, 2008, 30(1), str. 17-24
- [108] Davies Isabel, Stone David, Trade marks – acquired distinctiveness – registrability of slogans, European Intellectual Property Review, 2004, 26(1), str. 5-6
- [109] Davis Jennifer, To protect or serve? European trade mark law and the decline of the public interest, European Intellectual Property Review, 2003, 25(4), str. 180-187
- [110] Donnellan Laura: Three dimensional trade marks: the Mars and Lindt cases, European Intellectual Property Review, 2010, 32(3), str. 132-137
- [111] Firth Alison: Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception, European Intellectual Property Review, 2001, 23(2), str. 86-99
- [112] Gaido Chiara, Metaliaj Giselda, Color and combination of colors as trademark, dostupné z:
<http://www.squ.edu.om/Portals/175/PDF/WIPO%20Publication.pdf>
- [113] Gielen Charles, EC: trade marks – descriptiveness, European Intellectual Property Review, 2003, 25(2), str. 27-28
- [114] Handler Michael, The distinctive problem of European trade mark law, European Intellectual Property Review, 2005, 27(9), str. 306-312
- [115] Harris Matthew, Gross Naomi, Trade marks: registration of surname as trade mark – reference to ECJ, European Intellectual Property Review, 2002, 24(11), str. 185-186
- [116] Hopperger Marcus, Non-Traditional Marks – Singapore Treaty Enters into Force, WIPO Magazine, February 2009, dostupné z:

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0002.html

- [117] Humphreys Gordon: Non-conventional trade marks: an overview of some of the leading case law of the Boards of Appeal: European Intellectual Property Review, 2010, 32(9), str. 437-448
- [118] Isaac Belinda, Joshi Rajiv: What does identical mean? European Intellectual Property Review, 2005, 27(5), str. 184-187
- [119] Jewell Cathy: Trademarks: Valuable assets in a changing world, WIPO Magazine, July 2009, dostupné z:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0002.html
- [120] Karapapa Stavrola, Registering scents as Community Trade Marks, The Trademark Reporter (The Law Journal of the International Trademark Association), November-December, 2010, No. 6, dostupné z:
http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20100/vol100_no6_a3.pdf
- [121] Liakatou Vlotina, Maniatis Spyros: Lego – building a European concept of functionality, European Intellectual Property Review, 2010, 32(12), str. 653-656
- [122] McLoad Chris, EC: trade marks – combination of colours, European Intellectual Property Review, 2005, 27(1), str. 2-3
- [123] Middlemiss Susie, Barter Carina, Nipping taste marks in the bud, European Intellectual Property Review, 2004, 26(3), str. 152-154
- [124] Mitchiner James, Trade marks – application for slogan – Have a break, European Intellectual Property Review, 2003, 25(4), str. 57-58
- [125] Patridge Mark V. B., Likelihood of Confusion: Understanding Trademark Law's Key Principle, dostupné z:
<http://www.pattishall.com/pdf/LikelihoodofConfusion.pdf>
- [126] Pfeiffer Tim, Descriptive trade marks: the impact of the Baby Dry case considered, European Intellectual Property Review, 2002, 24(7), str. 373-380
- [127] Phillips Jeremy, Simon Ilanah, No marks for Hitler: a radical reappraisal of trade mark use and political sensitivity, European Intellectual Property Review, 2004, 26(8), str. 327-330
- [128] Roenning Debbie, Making a mark in global markets, WIPO Magazine, April 2011, dostupné z:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0006.html
- [129] Rogers David, Folliard-Monguiral Arnaud, Significant case law from 2004 on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM, European Intellectual Property Review, 2005, 27(4), str. 133-149
- [130] Rogers David, Folliard-Monguiral Arnaud: The protection of shapes by the Community trade mark, European Intellectual Property Review, 2003, 25(4), str. 169-179

- [131] Rosler Hannes, The rationale for European trade mark protection European Intellectual Property Review, 2007, 29(3), str. 100-107
- [132] Schulze Charlotte, Registering colour trade marks in the European Union, European Intellectual Property Review, 2003, 25(2), str. 55-67
- [133] Smith Joel, EC: trade marks – Rock a doodle do! Sounds represented graphically can be registered as trade marks, European Intellectual Property Review, 2004, 26(6), str. 86-87
- [134] Soutoul Franck, Bresson Jean-Philippe, Slogan as Trademarks – European and French Practice, WIPO Magazine, February 2006, dostupné z:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html
- [135] Stefano Sandri, Sergio Rizzo, Introduction: Non-conventional trade marks? 1. dubna 2004, dostupné z:
<http://www.managingip.com/article.aspx?articleid=1321647>
- [136] Toft Kirsten, EC: trade marks – taste mark, European Intellectual Property Review, 2004, 26(2), str. 17-18
- [137] Turner-Kerr M. Peter: European Community: trade marks – application to the European Trade Marks Office OHIM for registration of an olfactory mark, European Intellectual Property Review, 2001, 23(2), str. 19-20
- [138] Yelnik Alexandra: Commercial value of trade marks: do current laws provide brands sufficient protection from infringement? European Intellectual Property Review, 2010, 32(5), str. 203-219

OSTATNÍ ZDROJE

- [139] Michaela Vondráková: Diplomová práce na téma „Zaměnitelnost komunitárních ochranných známek v judikatuře Evropského soudního dvora“ obhájená na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, 2004
- [140] Databáze ochranných známek (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR:
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular>
- [141] Webové stránky OHIM:
<http://www.oami.eu.int>
- [142] Rejstřík ochranných známek Společenství:
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic
- [143] <http://www.community-trademark.org>
- [144] Webové stránky Soudního dvora Evropské unie:
<http://www.curia.europa.eu>
- [145] Encyklopedie Wikipedia:
<http://cs.wikipedia.org>

- [146] Statistics of Community Trade Marks 2010:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2010.pdf
- [147] Boards of Appeal Statistics 2010:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/appeal_stats_2010.pdf
- [148] Statistics of Community Trade Marks 2011:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2012.pdf
- [149] Skrytý význam barev:
<http://www.probyznys.cz/marketingove-tipy/skryty-vyznam-barev>
- [150] Bitva o modrou aneb role barev na trhu značek:
<http://www.pooh.cz/a.asp?a=2015815>
http://sixrevisions.com/web_design/color-the-next-limited-resource/
- [151] Smell, Sound and Taste: Getting a Sense of Non-Traditional Marks, WIPO Magazine, February 2009:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html
- [152] SCT: Work on New Types of Marks, trademark Opposition Procedures and Industrial Designs, WIPO Magazine, June 2007:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/03/article_0010.html
- [153] The New Singapore Treaty on the Law of Trademarks – What does it Change?, WIPO Magazine, June 2006:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/03/article_0002.html
- [154] Trademarks Past and Present, WIPO Magazine, March 2005:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html
- [155] Trademarks in the News: Pride of Place, WIPO Magazine, March 2005:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0004.html
- [156] <http://www.humanitiesweb.org/spa/gtd/ID/188>
- [157] Annual Report 2007, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2007, ISBN 92-9156-076-6
- [158] Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, 15.2.2011:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
- [159] Metodické pokyny ÚPV– Ochranné známky, část F, leden 2006:

<http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html>

- [160] OHIM Manual on current CTM practice, Part B, Examination:
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>
- [161] OHIM Manual on current CTM practice, Part C, Opposition:
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>
- [162] Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks, Congress Ženeva, June 19-23, 2004:
<https://www.aippi.org/download/committees/181/RS181English.pdf>
- [163] Formulář přihlášky ochranné známky Společenství:
http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_cs.pdf
- [164] Rozhodnutí prezidenta OHIM EX-05-3 ze dne 10. října 2005 týkající se zápisu zvukových známek:
<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ex05-3.pdf>
- [165] Sdělení prezidenta OHIM č. 06/03 ze dne 10. listopadu 2003 týkající se barevných známek, :
<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/06-03.htm>
- [166] Sdělení prezidenta OHIM č. 2/98 ze dne 8. dubna 1998 týkající se zkoumání trojrozměrných označení:
<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/02-98.htm>
- [167] Summary Report on the ERA seminar Significant Developments in the Community Trade Marks and Designs Law, held in Alicante, 10-11 November 2005
- [168] Using Oppositions to Protect Your Brand, F. Peter Müller, Schupfner & Gauger; Mnichov, www.propat.de, Německo, 31. června 2000

GROUND FOR REFUSAL OF COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS IN DECISIONS OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

This rigorous thesis deals with grounds for refusal of Community trade mark applications in decisions of the Court of Justice of the European Union. It focuses on both branches of the trade mark case law of the European Union, namely actions filed with the General Court against decisions of OHIM (and subsequent decisions of the Court of Justice on appeals) based on Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark of 26 February 2009 and questions referred for a preliminary ruling by national courts of the EU Member States based on Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

The paper is divided into three parts. The first part deals in brief with the basic principles of the Community trade mark, including a brief description of the registration of trade marks and legal remedies. For the sake of completeness the influence of case law of the Court of Justice of the European Union on the decision-making practice of Czech courts and statistical data on Community trade marks are also provided.

The second part of the paper deals in general with the absolute grounds for refusal of applications and seventeen cases are presented in the following chapters: signs failing to fulfil the trade mark definition (divided into sound signs, olfactory signs, colour per se), trade marks devoid of any distinctive character (divided into individual letters and signs, surnames, slogans and three-dimensional trade marks) and descriptive trade marks and other absolute grounds for refusal. Each chapter includes the most significant decisions concerning the given topic and the practice of the Czech Industrial Property Office is also mentioned in respect of some of them.

The third part is divided into two subchapters. The first subchapter deals briefly with each of four relative grounds for refusal of Community trade mark applications. For comparison, the interpretation practice of the Czech Industrial Property Office and the „multi-factorial test“, specific American assessment of interchangeability, is also included.

The second subchapter analyses ten judicial decisions of the Court of Justice of the European Union in the following sections: assessment of the similarity of signs (decisions are broken down according to the conceptual, visual and sound similarity) and assessment of the similarity of goods and services.

Abstrakt

Rigorózní práce se zabývá důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství z pohledu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Pozornost je věnována oběma větvím unijní známkoprávní judikatury, a to jak žalobám podaným k Tribunálu směřujícím proti rozhodnutí OHIM (potažmo rozhodnutí Soudního dvora o kasačním opravném prostředku) na základě Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství ze dne 26. února 2009, tak projednání předběžných otázek, které vynesou národní soudy během řízení jimi vedenými k Soudnímu dvoru na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/EC ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Práce pojednává o základních principech ochranné známky Společenství včetně stručného popisu registrace ochranné známky a opravných prostředků. Pro úplnost je uveden i vliv judikatury Soudního dvora EU na rozhodovací praxi českých soudů a statistická data týkající se ochranné známky Společenství. Dále autorka pojednává obecně o absolutních důvodech zamítnutí přihlášky. Z rozhodnutí věnujících se absolutním důvodům zamítnutí přihlášky je zvláštní pozornost věnována netradičním označením (jako je zvuková známka, čichová známka, barva sama o sobě). Dále autorka popisuje každý ze čtyř relativních důvodů zamítnutí přihlášky a rozebírá rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se jak posuzování podobnosti označení (v rozčlenění rozhodnutí dle významové podobnosti, vizuální podobnosti a zvukové podobnosti), tak posuzování podobnosti výrobků a služeb.

Abstract

This rigorous thesis deals with grounds for refusal of Community trade mark applications in decisions of the Court of Justice of the European Union. It focuses on both branches of the trade mark case law of the European Union, namely actions filed with the General Court against decisions of OHIM (and subsequent decisions of the Court of Justice on appeals) based on Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark of 26 February 2009 and questions referred for a preliminary ruling by national courts of the EU Member States based on Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

The paper deals with the basic principles of the Community trade mark, including a brief description of the registration of trade marks and legal remedies. For the sake of completeness the influence of case law of the Court of Justice of the European Union on the decision-making practice of Czech courts and statistical data on Community trade marks are also provided. Further the author describes the absolute grounds for refusal of applications, giving special attention to non-traditional trade marks (such as sound mark, olfactory marks and colour per se). Further the author describes each of four relative grounds for refusal of application and analyses the decisions of the Court of Justice of the European Union concerning both the assessment of the similarity of the signs (i.e. conceptual, visual and sound similarity) and assessment of the similarity of goods and services.

Klíčová slova: Ochranná známka Společenství

Key words: Community trade mark